



ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НОВАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Олена Штефан

*доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу захисту прав інтелектуальної власності НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України
ORCID: 0000-0002-6334-0040*

Досліджено спеціальні норми щодо витребування доказів про походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності. Обґрунтовано, що ці норми будуть застосовуватися лише до товару, який містить або сам є об'єктом права інтелектуальної власності. Закон не встановлює спеціального суб'єкта, у якого можна витребувати докази. Інформація, яка повинна бути надана за ухвалою суду про витребування доказів, може включати інформацію з обмеженим доступом.

Ключові слова: докази, інтелектуальна власність, порушення прав, цивільне судочинство

Постановка проблеми. Ключовим принципом цивільного та господарського судочинства є принцип змагальності, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Саме змагальний процес найбільш повно розкриває мету доказування — встановлення наявності або відсутності обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги й заперечення учасників справи, інші обставини, які мають значення для вирішення справи (ст. 76 ЦПК України [1]). Водночас не завжди сторони спірних правовідносин мають можливість подати докази до суду на обґрунтування своєї правової позиції. Саме тому процесуальне законодавство з метою забезпечення реалізації принципів судочинства містить процесуальний механізм, що допомагає учасникам справи отримати докази, які вони не можуть отримати самостійно, тобто суд за їх клопотанням може витребувати необхідні докази.

Питання витребування доказів у справах щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності набуває своєї актуальності під впливом реалізації реформи законодавства у сфері права інтелектуальної власності. Наразі привертає увагу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» від 20 березня 2023 року № 2974-IX [2], яким було внесено зміни до процесуального законодавства. Так, безпосередньо ЦПК України був доповнений ст. 84-1, ГПК України [3] — ст. 81-1. Новація пов'язана зі специфікою витребування окремих доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності як результат виконання взятих Україною зобов'язань щодо імплемента-

ції у її законодавство положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію) [4] та Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про захист прав інтелектуальної власності [5].

Ідеться саме про імплементацію ст. 235 Угоди про асоціацію «Право на інформацію» (щодо можливості витребування судом інформації про походження і мережі розповсюдження товарів чи послуг, що порушують право інтелектуальної власності). У зв'язку з чим виникає потреба проаналізувати та визначити дієвість запровадженого механізму в ході розгляду справ, що пов'язані з порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Літературний огляд. Питання доказів і доказування у цивільних справах були предметом дослідження багатьох науковців, таких як В. Д. Андрійцо, Ж. В. Васильєва-Шаламова, О. С. Захарова, В. В. Комаров, Д. Д. Луспенник, В. В. Масюк, Р. В. Тертишніков, А. С. Штефан та інші. Водночас витребування окремих доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності в контексті новел процесуального законодавства не досліджувалося.

Метою дослідження є виявлення специфіки витребування окремих доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності та визначення їх співвідношення з нормами процесуальних кодексів, що встановлюють загальні правила витребування доказів, і на цій основі прогнозування ефективності зазначеного процесуального законодавчого нововведення, передбаченого ст. 84-1 ЦПК України та ст. 81-1 ГПК України.

Виклад основного матеріалу. Суд за вмотивованим клопотанням учасника справи може постановити ухвалу про витребування доказів у вигляді інформації про походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності:

- 1) від особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа порушує права інтелектуальної власності; та/або
- 2) від будь-якої іншої особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа пропонувала, отримувала, володіла та/або використовувала товари чи надавала послуги, що порушують права інтелектуальної власності, з комерційною метою; або
- 3) від будь-якої іншої особи, яка була вказана особою, зазначеною у п. 2 цієї частини, як така, що задіяна у виробництві, виготовленні або розповсюдженні товарів чи наданні послуг, що порушують права інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 84-1 ЦПК України, ч. 1 ст. 81-1 ГПК України).

Учасники справи у своєму клопотанні, звернутому до суду, повинні обґрунтувати зв'язок між інформацією, необхідною для встановлення походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, із порушенням права інтелектуальної власності чи наявністю достатніх підстав вважати, що розповсюдження певних товарів або надання певних послуг порушує права інтелектуальної власності.

Водночас на законодавчому рівні встановлюються вимоги до змістовної частини інформації, яка витребується судом. Така інформація повинна містити:

- 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я, по батькові — для фізичних осіб) та адресу осіб, стосовно яких є достатні підстави вважати, що вони є виробниками, розповсюджувачами чи іншими попередніми володільцями таких товарів або надавачами таких послуг, у тому числі осіб, які здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю такими товарами або надають такі послуги;

2) відомості щодо кількості та вартості вироблених, доставлених, поставлених, отриманих або замовлених товарів чи наданих послуг (ч. 2 ст. 84-1 ЦПК України, ч. 2 ст. 81-1 ГПК України).

З огляду на зміст наведеної норми процесуального законодавства виникає потреба зосередити увагу на підставах, предметі, об'єкті та суб'єктах, щодо яких може бути застосована процесуальна дія — витребування доказів.

Підставами застосування положень ст. 84-1 ЦПК України та ч. 1 ст. 81-1 ГПК України є порушення права інтелектуальної власності чи обґрунтовані припущення, що розповсюдження товарів або надання послуг порушує права інтелектуальної власності.

Предметом будуть докази у вигляді інформації про походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг.

Водночас слід ураховувати, що витребування доказів як інформації у справах про порушення прав інтелектуальної власності на підставі ст. 84-1 ЦПК України та ст. 81-1 ГПК України, як і витребування доказів, не пов'язаних з потребою встановлення походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, може застосовуватись як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому ст. 116–118 ЦПК України або ст. 110–112 ГПК України.

Зважаючи на зміст ст. 84-1 ЦПК України та ст. 81-1 ГПК України, об'єктом, щодо якого може бути застосований спеціальний механізм витребування доказів, є товар.

У процесуальних нормах, присвячених витребуванню доказів у справах щодо порушення прав інтелектуальної власності, не міститься визначення терміна «товар». Визначення цього терміна можна зустріти у законодавстві про захист прав споживачів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ [6] (далі — Закон України № 1023-ХІІ) термін «товар» вживається як синонім слова «виріб» при визначенні поняття «продукція». Таким чином, продукція визначається як будь-який виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляється, виконується чи надається для задоволення суспільних потреб. Відтак товар або послуга безпосередньо пов'язані із суб'єктом, який його виготовляє або надає. Зважаючи на зміст ст. 84-1 ЦПК України та ч. 1 ст. 81-1 ГПК України, суб'єктом, до якого може бути звернута ухвала про витребування доказів, є «виробник, розповсюдjuвач чи інший попередній володілець таких товарів або надавач послуг», який порушує або є припущення, що він порушує, право інтелектуальної власності.

Закон України № 1023-ХІІ у ст. 1 поняття «виробник» визначено як суб'єкт господарювання, який виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар.

Таким чином, інформація про виробника товару, про яку йдеться у ст. 84-1 ЦПК України, ст. 81-1 ГПК України, зазвичай розміщується на упаковці товару, відтак потреба звертатися до суду з клопотанням про витребування такої інформації є доволі сумнівною.

Слід ураховувати, що наразі є новий Закон України «Про захист прав споживачів» від 10 червня 2023 року № 3153-ІХ [7] (далі — новий Закон України № 3153-ІХ), який відповідно до п. 1 Прикінцевих та перехідних положень має набрати чинності через один рік з дня його опублікування, проте не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану.

У п. 38 ст. 1 нового Закону України № 3153-ІХ міститься визначення терміна «товар» як нехарчової продукції, а саме:

• будь-яке рухоме майно, за винятком предметів, продаж яких необхідний для дотримання закону або іншим чином обумовлений законодавством;

• будь-яке рухоме майно, яке включає або взаємопов'язане з цифровим вмістом або цифровою послугою таким чином, що відсутність цифрового вмісту або цифрової послуги унеможливує використання товару за призначенням (товари з цифровими елементами). При цьому продукція визначається як будь-який товар, робота (послуга), що виготовляється, виконується чи надається споживачу, а також харчовий продукт (п. 25 ст. 1). Оновлено також визначення поняття «виробник», відтак виробник — це суб'єкт господарювання, який виробляє товар/харчовий продукт або заявляє про себе як про виробника товару/харчового продукту чи про виробництво такого товару/харчового продукту на замовлення, розміщуючи на товарі/харчовому продукті та/або на упаковці чи в супровідних документах, що передаються разом з товаром/харчовим продуктом споживачу, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання, або який імпортує товар/харчовий продукт (п. 5 ст. 1).

З огляду на оновлене визначення поняття «виробник» та відповідно до положень чинного Закону України № 1023-ХІІ інформація, що його ідентифікує, може розміщуватися на упаковці товару. Отож немає сенсу витребувати через суд інформацію про виробника товару, якщо вона розміщена на упаковці.

Інакшим є підхід щодо інформації про розповсюджувача товару, стосовно якого є підстави вважати, що він порушує права інтелектуальної власності.

Узагальнене нормативне визначення, кого слід розуміти під розповсюджувачем товару, відсутнє. Визначення цього терміна міститься у довідковій літературі. Так, розповсюджувач (пер. з англ. *distributor, (including retailer)*) — дистриб'ютор, включаючи роздрібних торгівців) визначається як фірма або агент промислового підприємства, які здійснюють реалізацію продукції та виступають як торгівці за договором на основі угоди про право на продаж в окремому регіоні. Угода фірми передбачає виконання дистриб'ютором функцій, пов'язаних з реалізацією товару: організацію реклами в цьому регіоні, передпродажну підготовку технічно складних товарів, надання покупцям сервісних послуг, аналіз кон'юнктури ринку та відгуків покупців про придбані ними вироби фірми тощо. Дистриб'юторами можуть бути супермаркети, гуртовики, дилери, брокери тощо [8, с. 217].

На офіційному сайті «Дія» дистриб'ютор (або розповсюджувач) визначається як фізична або юридична особа в ланцюгові постачання, яка надає продукцію на ринку, яка не є ані виробником, ані імпортером, проте відіграє ключову роль у контексті ринкового нагляду [9].

Натомість чинний та новий Закон України «Про захист прав споживачів» містять визначення терміна «продавець». У чинному Законі України № 1023-ХІІ продавець визначений як суб'єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації (п. 18 ст. 1). Певне уточнення цього терміна відбулося у новому Законі України № 3153-ІХ шляхом об'єднання понять «товар» і «харчовий продукт», що реалізується чи пропонується до реалізації суб'єктом господарювання (п. 24 ст. 1).

Завдяки таким термінологічним визначенням товару, виробника, розповсюджувача, продавця можна зробити висновок, що у ст. 84-1 ЦПК України, ст. 81-1 ГПК України йдеться не про власне товар, а про товар, уведений в обіг, запропонований до реалізації.

Чинний Закон України № 1023-ХІІ містить визначення терміна «введення продукції в обіг», під яким розуміються дії суб'єкта господарювання, спрямовані на виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередкованою реалізацією на території України (п. 2 ст. 1). Новий Закон України № 3153-ІХ не містить визначення такого терміна.

У наукових джерелах під товарами в обігу, як правило, розуміють продукцію, що перебуває на балансі підприємства, у вигляді товарних запасів, сировини, матеріа-

лів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, готової продукції [10, с. 340–343; 11, с. 54–58].

Отож витребування через суд інформації на підставі ст. 84-1 ЦПК України, ст. 81-1 ГПК України про виробників, розповсюджувачів товарів або надавачів послуг, зокрема осіб, які здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю товарами або надають такі послуги, може стосуватися лише тих товарів, які є в обігу або запропоновані до реалізації (продажу) та порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності.

Зважаючи на зміст ст. 84-1 ЦПК України, ст. 81-1 ГПК України, суб'єктом, якому може бути адресована ухвала суду про витребування доказів на підставі вказаних норм, є «інші попередні володільці товарів». З огляду на положення ЦК України [12] «володільець» і «власник» є різними за своїм змістом та правовими наслідками термінами, оскільки володільець може і не бути власником, тобто це можуть бути різні суб'єкти за своїм правовим статусом. Згідно з ч. 1 ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Відповідно до положень ЦК України, безпосередньо ст. 397, «володіння» можна визначити як тримання у себе річчї. Водночас «тримання речі» ще не означає наявність у суб'єкта правомочностей власника саме щодо розпорядження нею, наприклад, пропонування до реалізації (продажу). Володіння зазвичай є тимчасовим, наприклад на підставі договору оренди, на відміну від права власності на річ, набуття якого іншою особою безпосередньо залежить від волі власника речі. Коли йдеться про товар в обігу, «попередніх володільців» бути не може, оскільки такий товар є власністю виробника, а він ідентифікується відповідним способом, про що вже зазначалося.

Таким чином, володільцями можуть бути різні суб'єкти, які тимчасово утримують у себе товар, і наскільки реально можна буде відстежити весь ланцюжок «попередніх володільців товару», які порушують право інтелектуальної власності чи є підстави вважати наявність такого порушення, стане відомо лише у процесі формування відповідної судової практики.

Більш реалістичне застосування цього положення процесуального законодавства можливе, коли буде йтися про товари, що містять у собі об'єкти права інтелектуальної власності, та ланцюг володільців такого товару можна буде відстежити за документами їх руху. Інше питання, якщо товаром виступає сам об'єкт права інтелектуальної власності, наприклад твір образотворчого мистецтва. Відстеження всього ланцюга володільців такого твору скоріше буде випадковістю, ніж реальною практикою.

Слід наголосити, що відповідно до положень ЦК України буде йтися виключно про суб'єктів, які тимчасово володіють товаром (наприклад, галереї, салони-магазини). Як зазначалося, метою для такого витребування доказів є встановлення походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності.

У цьому контексті поняття «розповсюдження» слід розглядати як продаж товару (матеріальні блага, що виготовляються на продаж у точках продажу (магазинах), та надання послуг — з метою отримання прибутку.

Інформація щодо походження і мережі розповсюдження товарів або послуг відображається в обліку суб'єктів господарювання та їх первинних документах. Отже, витребування доказів щодо походження і мережі розповсюдження товарів або послуг полягає у витребуванні даних бухгалтерського обліку (реєстрів, оборотно-сальдових відомостей тощо) та/або первинних документів, що підтверджують таку інформацію. Якщо ж реалізація відповідних товарів і послуг здійснювалась особами, які не є суб'єктами господарювання, чи здійснювалася суб'єктами господарювання без відображення відповідних господарських операцій у їх бухгалтерську

обліку, доказування таких обставин здійснюватиметься за допомогою показів свідків і непрямих доказів.

Натомість норми, що містяться у ст. 84-1 ЦПК України, ст. 81-1 ГПК України, не визначають вимоги до клопотання про витребування доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності. Такі вимоги встановлені у загальних нормах щодо витребування доказів у будь-яких цивільних і господарських справах. Відповідно до ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено:

- 1) який доказ витребується;
- 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
- 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
- 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Певні відмінності стосовно вимог до клопотання про витребування доказів існують у господарському судочинстві, зокрема згідно з ч. 2 ст. 84 ГПК України у такому клопотанні необхідно зазначити:

- 1) який доказ витребується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
- 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
- 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
- 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
- 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Отже, для витребування доказів щодо походження і мережі розповсюдження товарів або послуг, що порушують право інтелектуальної власності, не потрібно встановлювати в процесуальних кодексах спеціальні норми, а достатньо лише позивачеві правильно скласти і в установлені процесуальним законодавством строки подати до суду клопотання про витребування чи про забезпечення відповідних доказів.

Слід додати, що у ст. 84-1 ЦПК України, ст. 81-1 ГПК України відповідна категорія цивільних і господарських справ іменується як «справи про порушення прав інтелектуальної власності». Натомість у ГПК України подібна категорія справ іменується як «справи щодо прав інтелектуальної власності». Так, у ч. 2 ст. 20 ГПК України вказується, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема:

- 1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, у тому числі щодо права попереднього користування;
- 2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси;
- 3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;
- 4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, у тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;

5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;

6) справи у спорах, які виникають з відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України з визначених цим пунктом питань.

Слід зважати, що у Загальному класифікаторі спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженому наказом Державної судової адміністрації України від 21 грудня 2018 року № 622 [13], вказуються такі категорії справ щодо інтелектуальної власності:

Категорії справ щодо інтелектуальної власності *Таблиця 1*

2	Господарське судочинство	
200000000		Справи позовного провадження
203000000		Справи у спорах щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, з них
203010000		щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок
203020000		щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них
203020100		щодо визнання торговельної марки добре відомою
203020200		щодо комерційного найменування
203030000		щодо права попереднього користування
203040000		щодо авторських та суміжних прав, з них
203040100		колективного управління майновими правами автора та суміжними правами
3	Цивільне судочинство	
300000000		Справи позовного провадження
303000000		Справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності, з них
303010000		щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок
303020000		щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг)
303030000		щодо авторських прав
303040000		щодо суміжних прав

Джерело: Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 21 грудня 2018 року № 622 [13]

Зважаючи на викладене, відповідну категорію справ варто іменувати не «справи про порушення прав інтелектуальної власності», а «справи щодо прав інтелектуальної власності» або «справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності».

Підсумовуючи аналіз положень ст. 84-1 ЦПК України та ст. 81-1 ГПК України, слід зазначити, що попри назву норм «Витребування окремих доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності» вони стосуються лише окремих спорів щодо інтелектуальної власності, оскільки йдеться лише про товари та послуги, що містять у собі об'єкти права інтелектуальної власності, права на які порушені чи є підозра у їх порушенні. Відтак у інших справах щодо прав інтелектуальної власності, що не пов'язані з реалізацією товару, який містить або є об'єктом права інтелектуальної власності, наприклад спори між співавторами, спори між спадкоємцями, при захисті немайнових прав інтелектуальної власності тощо, у разі виникнення потреби у витребуванні доказів будуть діяти загальні процесуальні правила витребування доказів, закріплені ст. 84 ЦПК України та ст. 81 ГПК України. Таким чином, виникає питання про доцільність положень, закріплених у ст. 84-1 ЦПК України та ст. 81-1 ГПК України, відповідь на яке зможе дати лише судова практика, якої наразі немає.

Аналізуючи зміни процесуального законодавства, слід брати до уваги, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» від 20 березня 2023 року № 2974-ІХ також були внесені зміни у до ч. 4 ст. 143 ГПК України та ч. 4 ст. 156 ЦПК України. Такі зміни спрямовані на надання відповідачу права за своєю ініціативою забезпечити позов шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі вимог позивача або надання гарантії банку на таку суму не лише у справах про стягнення грошової суми (як це передбачено в згаданих процесуальних кодексах нині), а й у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Такі зміни навряд чи є доцільними, оскільки позовні вимоги у справах щодо прав інтелектуальної власності можуть бути не лише майнового характеру, зокрема про стягнення коштів, а й немайнового характеру (наприклад, про зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності — п. 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України). Вжиття ж такого заходу забезпечення позовних вимог немайнового характеру у справах про порушення прав інтелектуальної власності, як внесення відповідачем за власною ініціативою на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі вимог позивача або надання гарантії банку на таку суму, є неможливим, оскільки відповідні позовні вимоги не мають грошового вираження. Водночас позови про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності, сплати разового грошового стягнення чи стягнення будь-яких інших коштів унаслідок порушення прав інтелектуальної власності, за своєю правовою природою є позовами про стягнення грошової суми. Тому доцільність змін, внесених у ч. 4 ст. 156 ЦПК України, а також практична реалізація зазначеної норми викликає великі сумніви. Аналогічні міркування та зауваження повною мірою стосуються й ч. 4 ст. 143 ГПК України.

Висновки. Проведений аналіз дає змогу зробити такі висновки:

- 1) інформація, що може бути витребувана на підставі ст. 84-1 ЦПК України та ст. 81-1 ГПК України, пов'язана лише з товарами, які повинні містити або самі є об'єктами права інтелектуальної власності. В усіх інших спорах (наприклад, спори про авторство, спори між співавторами, спори щодо спадкування тощо) стосовно права інтелектуальної власності будуть діяти загальні процесуальні правила щодо витребування доказів;
- 2) витребувати докази у вигляді інформації про походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг по суті можна у будь-якої особи, яка має

стосунок до порушення права інтелектуальної власності чи щодо якої існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності;

3) інформація, яка повинна бути надана за ухвалою суду про витребування доказів, може містити серед іншого й інформацію, на яку може розповсюджуватися режим конфіденційної інформації, наприклад щодо мережі розповсюдження товарів;

4) право, надане відповідачу на підставі ч. 4 ст. 143 ГПК України та ч. 4 ст. 156 ЦПК України, можна реалізувати за умови, якщо позовні вимоги мають майновий характер; якщо ж позовні вимоги є немайнового характеру, тобто не мають грошового вираження, застосувати норми наведених статей процесуальних законів неможливо.

Загальний висновок стосовно доцільності введення спеціальної процесуальної норми, закріпленої у ст. 84-1 ЦПК України та ст. 81-1 ГПК України, є достатньо сумнівним, оскільки зміст зазначених норм першою чергою стосується інформації, яку має отримати суд. Водночас ці норми не містять процесуальних додаткових (окремих) вимог щодо подання заяви про витребування таких доказів, вимог до суду щодо їх розгляду та змісту відповідної ухвали суду, їх оцінки судом тощо. Відтак убачається за доцільне і логічне включити положення ст. 84-1 ЦПК України та ст. 81-1 ГПК України у спеціальне матеріальне законодавство у сфері інтелектуальної власності та виключити положення зазначених норм із процесуального законодавства.

Перелік використаних джерел

1. *Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–1, 42. Ст. 492.*
2. *Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності : Закон України від 20 березня 2023 р. № 2974-IX. Офіційний вісник України. 2023. № 41. С. 55, ст. 2211.*
3. *Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.*
4. *Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом № 1678-VII від 16.09.2014 р. Офіційний вісник України. 2014 р. № 75, том 1. С. 83. Ст. 2125.*
5. *Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист прав інтелектуальної власності. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/253506__253571 (дата звернення: 07.02.2024).*
6. *Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 30. Ст. 379.*
7. *Про захист прав споживачів : Закон України від 10 червня 2023 р. № 3153-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3153-20#Text> (дата звернення: 07.02.2024).*
8. *Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов, С. С. Бичкова, О. С. Юнін. Київ: Vaime, 2018. 826 с.*
9. *Обов'язки виробника, імпортера, дистриб'ютора. Дія. Бізнес. URL: https://export.gov.ua/197-oboviazki_virobnika_importera_distribiutora (дата звернення: 25.10.2023 р.).*
10. *Петренко А. С. Предмет застави товарів в обороті або переробці. Проблеми цивільного права та процесу. Тези доповідей учасників науково-практичної кон-*

фeренції, присвяченої світлій пам'яті Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 28 травня 2019 року). Харків, 2019. С. 340–343.

11. Безух О. Товар і майнові відносини в умовах економічної конкуренції. *Господарське право і процес* 2017. № 4. С. 54–58.
12. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
13. Загальний класифікатор спеціалізації суддів та категорій справ, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 21.12.2018 р. № 622. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v0622750-18> (дата звернення: 07.02.2024).

Olena Shtefan

Doctor of Legal Sciences/Dr. Habil. (Law), Professor, Leading Researcher of the Intellectual Property Rights Protection Department of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

Strengthening the protection of intellectual property rights: innovations in procedural legislation

Amendments to the procedural legislation regarding the requirement of separate evidence in cases of infringement of intellectual property rights in the form of information on the origin and distribution networks of goods or provision of services that violate intellectual property rights or for which there are sufficient grounds to believe that the distribution of such goods or the provision of such services violate intellectual property rights.

The ratio of procedural innovations in cases arising from disputed legal relations in the field of intellectual property law with other norms of procedural codes regarding the demand for evidence and securing a claim is determined.

The expediency of giving the defendant the right, on his own initiative, to secure a lawsuit by depositing money in the court deposit account in the amount of the plaintiff's requirements or providing a bank guarantee for such an amount is analyzed not only in cases of recovery of a monetary amount (as it is provided for in the mentioned procedural Codes now), but also in cases of infringement of intellectual property rights;

The following conclusions are substantiated:

- 1) information that may be requested apply only to goods that must contain or are themselves objects of intellectual property rights. In all other intellectual property disputes, the general procedural rules regarding the demand for evidence are applied;
- 2) evidence in the form of information can be demanded from any person who is related to the violation of intellectual property rights or for whom there are sufficient grounds to believe that the distribution of such goods or the provision of such services violates intellectual property rights;
- 3) information that must be provided pursuant to a court order requesting evidence, among other things, may have information mode with limited access;

At the same time, to what extent legislative innovations are expedient and meet the needs of the participants in the process can only be shown by judicial practice, which should be formed regarding the practical implementation of the studied norms of the Civil Procedure Code of Ukraine and the Civil Procedure Code of Ukraine in cases related to intellectual property rights.

Keywords: evidence, intellectual property, infringement of rights, civil proceedings

Рекомендовано відділом захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності (протокол № 13 від 30.01.2024 р.)

Подано / Submitted: 28.01.2024
Прийнято до публікації / Accepted: 07.02.2024