

Леонід Тарасенко

Львівський національний університет імені Івана Франка
tarasenkoleo@gmail.com

Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки

Summary

Protection of intellectual property rights to inventions (utility models), industrial designs

The article deals with the issue of intellectual property protection for inventions, utility models and industrial designs. The author analyzes the legal regulation of these relations, in particular, such laws as the Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Inventions and Utility Models”, Law of Ukraine “On Protection of Rights to Industrial Designs”. The author also analyzes the procedure and methods of patent rights protection. The author defines the general and special methods of the protection of these rights. The main positions of higher courts on the subject of scientific research are considered. The author comes to the conclusion that courts apply mainly methods provided by special legislation in cases of intellectual property protection for inventions, utility models and industrial designs, not by the general one. It is also found that the tax authorities facilitate the protection of intellectual property rights while the goods move through the customs borders of Ukraine by the suspension of customs clearance basing on customs registry data. After the registration of the object in the customs register of intellectual property rights using these data the tax authorities take measures to prevent the moving of counterfeit goods through the customs borders of Ukraine.

The author also argues that the right to use the invention (utility model) or industrial design is defined as an exclusive one. Therefore, it is only the owner of a patent (or other authorized person) who can use his patented invention (utility model).

It is stated that the burden of proof that the process of manufacturing products identical to those produced using the process protected by the patent rests on the person against whom there are reasonable grounds to believe that they violate the rights of the patent owner. Such a person shall rebut the presumption provided by law which reads that any product, the manufacturing process of which is patented, is considered to be manufactured using this process in the absence of evidence to the contrary.

The author affirms that the publication in the media about the violations of intellectual property rights has a preventive nature.

It is confirmed that only a court can deliver a decision of declaring a patent invalid; and the list of grounds for such a decision is exhaustive. The typical grounds for patent invalidation is the absence of the terms of legal protection granting.

It is stated, that a court declaring a patent invalid is empowered to deliver a decision to oblige the State Intellectual Property Service of Ukraine to submit the data regarding the invalidation of the relevant patent for an invention (utility model), industrial design to the State Patent Register of Ukraine and publish this information in the official journal "Industrial Property".

The author concludes that a court during proceedings may combine several special methods of protection in the same case.

Keywords: patent, invention, protection, infringement, court

Streszczenie

Ochrona praw własności intelektualnej w zakresie wynalazków (wzorów użytkowych) i wzorów przemysłowych

W artykule podjęta została kwestia ochrony własności przemysłowej. Autor analizuje regulacje prawne dotyczące tych stosunków prawnych, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego Ukrainy, Ustawy Ukrainy „O ochronie praw do wynalazków i wzorów użytkowych”, Ustawy Ukrainy „O ochronie praw do wzorów przemysłowych”. W artykule zaprezentowane zostały procedury i sposoby ochrony praw patentowych. Ustalono istnienie ogólnych i szczególnych sposobów ochrony tych praw. Autor dokonał analizy opinii sądów instancji wyższej na temat badań naukowych i stwierdził, że w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej najczęściej stosowane są przez sądy metody ochrony ustalone w ustawodawstwie szczególnym. Stwierdził, że organy podatkowe przyczyniają się do ochrony praw własności intelektualnej, co obserwujemy podczas przepływu towarów przez granicę celną Ukrainy. Służą temu dane rejestru celnego, uzyskiwane podczas kontroli celnej. Po rejestracji towaru w celnym rejestrze ruchomości organy podatkowe na podstawie danych rejestru podejmują kroki w celu zapobieżenia przepływu towarów fałszywych przez granicę celną Ukrainy. Autor udowodnił, że prawo do eksploataowania wynalazku (wzoru użytkowego) lub wzoru przemysłowego jest uznawane jako wyłączone, ponieważ tylko właściciel patentu (lub inna upoważniona osoba) jest uprawniona do eksploataowania własności intelektualnej w zakresie danego z wynalazku (wzoru użytkowego).

Stwierdzone zostało, że ciężar udowodnienia tego, że proces wytwarzania produktów identycznych do tych, które były wyprodukowane z zastosowaniem chronionej patentem metody, spoczywa na osobie podejrzanej o naruszenie praw intelektualnych. Taka osoba musi obalić ustalone przez prawo domniemanie braku autentyczności danego towaru. Autor twierdzi, że publikacje w mediach dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej mają charakter przewencyjny i odstraszać potencjalnych oszustów. Ponadto dowodzi, że tylko sąd może podjąć decyzję w sprawie uznania nieważności patentu, a wykaz podstaw do uznania nieważności patentu jest wyczerpujący. Głównymi podstawami do uznania patentu za nieważny jest brak chronionych prawem dóbr. Sąd w sporach dotyczących uznawania nieważności patentu może zobowiązać Państwowy Urząd Patentowy Ukrainy do wniesienia do Państwowego Rejestru Patentów Ukrainy informacji o unieważnieniu odpowiedniego patentu w zakresie wynalazku (wzoru użytkowego) i wzoru przemysłowego, nakładając jednocześnie na Urząd Patentowy obowiązek opublikowania tej informacji w Dzienniku Urzędowym pt. „Własność przemysłowa”.

Słowa kluczowe: ochrona patentowa, wynalazek, naruszenie, sąd

У Конституції України в ч. 1 ст. 54 зазначено, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Винаходи (корисні моделі) відіграють важливу роль у науково-технічному прогресі людства. Завдяки винаходам (іншим об'єктам патентного права) відбувається розвиток науки і техніки, з'являються нові технічні рішення, що сприяють більш комфортному існуванню людей. Відтак зростає і кількість порушень прав винахідників (інших суб'єктів прав на винахід). Актуальність цієї теми дослідження зумовлена тим, що обрання належних способів захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі), промислові зразки надає можливість винахідникам (іншим суб'єктам прав на винахід) реально захистити свої порушені права.

У науковій літературі відсутні монографічні праці з тематики дослідження. Слід звернути увагу на дисертаційні роботи Мельник О.М. («Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні», 2004 р.¹), Гареева Є.Ш. («Правова охорона винаходів», 2007 р.²), однак вказані дослідження не охоплювали питання захисту прав на винаходи та корисні моделі. Винятком є дисертаційне дослідження Давид Л.Л. «Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав

¹ О. Мельник, *Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні*, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ 2004, с. 37.

² Є. Гареев, *Правова охорона винаходів*, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук, Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Одеса 2007, с. 20.

на промисловий зразок», 2015 р.³, проте воно стосувалося лише промислових зразків. Навчальні підручники та посібники, а також статті в періодичних фахових виданнях також належним чином не висвітлюють вказаної проблематики. Крім того, позиції вищих судових інстанцій щодо розгляду і вирішення цих спорів також були суттєво оновлені впродовж останніх років. Зокрема, було прийнято Постанову Пленуму Вищого господарського суду України (далі — ВГС України) від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»⁴, яка містить чимало роз'яснень щодо застосування правових норм у цій сфері, а судова практика у спрах про права на винаходи (корисні моделі) не є уніфікованою. Тому питання захисту прав на винаходи (корисні моделі) є актуальним для наукового дослідження.

Цілями статті є здійснення характеристики окремих спеціальних способів захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, вивчення можливостей поєднання кількох способів захисту порушених прав.

Кожна особа (як фізична, так і юридична) має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, а також має право на захист інтелектуальної власності, зокрема, право на звернення до суду за захистом свого порушеного права. При зверненні до суду особа має обрати спосіб захисту своїх прав. Загальні способи захисту порушених прав визначені ч. 2 ст. 16 ЦК України і ч. 2 ст. 20 ГК України. Ці способи захисту не є вичерпними з огляду на те, що суд може захистити право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. У ч. 2 ст. 432 ЦК України визначено спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності (в тому числі і щодо об'єктів патентних прав). Зокрема, до них належать:

- зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням прав патентовласника;

- вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням прав власника патенту та знищення таких товарів;

- вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь та інші.

Процедуру зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням прав патентовласника,

³ Л. Давид, *Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав на промисловий зразок*, автореф. дис. канд. юрид. наук, Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Київ 2015, с. 20.

⁴ Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р., № 12, <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.

передбачено Митним кодексом України. Відповідно до ч. 1 ст. 357 Митного кодексу України органи доходів і зборів сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Органи доходів і зборів ведуть митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт інтелектуальної власності, має право подати заяву про сприяння захисту належних йому прав шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності. Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про зареєстровані в митному реєстрі об'єкти надсилається всім органам доходів і зборів України.

Після реєстрації об'єкта в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності органи доходів і зборів на підставі даних реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів. Органи доходів і зборів можуть призупинити здійснення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території об'єкти прав інтелектуальної власності (в тому числі об'єкти патентного права) з порушенням прав власника патенту. Зокрема, у разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу. Вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, забороняється до завершення процедури такого призупинення.

Ще одним спеціальним способом захисту патентних прав є заборона відповідачу вчиняти певні дії, пов'язані з незаконним використанням об'єктів патентних прав. Такий спосіб захисту спрямований на припинення порушення. Зокрема, у судовій справі за позовом Глаксо Груп Лімітед до ТзОВ «Центрофарм», ТзОВ «Компанія «Укроптпостач» про зобов'язання припинити порушення прав власника патенту України на винахід «Гемісульфат» та заборону вчинення певних дій суд позов задоволів. Судом було встановлено порушення прав власника патенту – відповідачі здійснили використання винаходу, що належить позивачу та охороняється патентом України⁵. Відтак суд зобов'язав відповідачів припинити порушення права, також було заборонено відпові-

⁵ Рішення господарського суду м. Києва від 03.06.2015, справа № 5011-23/10754-2012, <http://reyestr.court.gov.ua/Review/44543946>.

дачам здійснювати дії щодо виготовлення, застосування, пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення), зберігання в зазначених цілях та інше введення в цивільний оборот лікарського засобу, що охороняється патентом позивача. Слід зазначити, що право на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка правоволоділець здійснює на власний розсуд. Це право характеризується як виключне, оскільки лише власник патенту (інший законний володілець прав) може використовувати запатентований ним винахід (корисну модель). Натомість інші особи повинні отримати дозвіл від власника патенту на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (шляхом отримання ліцензії, укладення ліцензійного договору). Якщо такий дозвіл не надано, то використання відповідного об'єкту патентних прав вважатиметься незаконним, а власник патенту може вимагати припинення такого використання. У законі закріплена презумпція, згідно якої будь-який продукт або процес, виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту. Процесуальне законодавство (ЦПК України, ГПК України) містять норми, згідно яких кожна сторона повинна довести підставу своїх позовних вимог або заперечень. Відтак під час розгляду справи судом на позивача теж покладається обов'язок довести обґрунтованість позову. Тому позивач нерідко сам повинен клопотати про проведення експертизи для визначення тотожності винаходу (корисної моделі), права на який належать позивачеві, і продукту (процесу), який виробляє (застосовує) відповідач. Відтак відповідач під час судового розгляду повинен доводити протилежне (зазвичай шляхом подання відповідного висновку експерта).

Поряд із заборонаю вчиняти дії, що порушують права на винаходи (корисні моделі), промислової зразки, захист прав інтелектуальної власності, може здійснюватися шляхом постановлення судового рішення про опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення. Так, у судовій справі за позовом іноземного підприємства «Алкопак» до ТЗОВ «Енергоконтракт–Центр» про зобов'язання припинити імпорт, пропонування

до продажу, продаж та інше введення в цивільний оборот металополімерних ковпачків для закупорювання пляшок, зупинення пропуску через митний кордон України цих ковпачків, зобов'язання відповідача опублікувати в періодичному друкованому виданні газеті «Високий замок» відомості про порушення прав позивача за патентом України на промисловий зразок «Ковпачок до пляшки» суд встановив наступне. Позивач є власником патенту України на промисловий зразок «Ковпачок до пляшки», відтак йому належать майнові права на промисловий зразок. Висновком судової експертизи було підтверджено, що відповідач виробляє ковпачки для пляшок, використовуючи всі суттєві ознаки промислового зразка позивача. Тому суд позов задовольнив⁶. Вважаємо, що суд ухвалив законне рішення, зобов'язавши відповідача припинити порушення права та опублікувати в періодичному друкованому виданні газеті «Високий замок» відомості про порушення відповідачем прав позивача за патентом на промисловий зразок «Ковпачок до пляшки», оскільки позивачем належними доказами було доведено протиправність використання відповідачем промислового зразка, що охороняється патентом позивача. До того ж, віднесення ознак спірного промислового зразка до суттєвих та використання сукупності суттєвих ознак цього промислового зразка у виробках, що вироблялися відповідачем, були з'ясовані господарським судом шляхом призначення судової експертизи. Слід наголосити, що суб'єктом використання промислового зразка може бути не лише виробник, але й будь-яка інша особа, що застосовує річ, виготовлену з використанням всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка. Зауважуємо, що публікація в засобах масової інформації про порушення прав інтелектуальної власності має превентивний характер. Вона вказує як на припинення порушення, так і на неправомірні дії порушника, що впливає на його ділову репутацію. Окрім того, з такої публікації вбачається активність суб'єкта прав інтелектуальної власності щодо захисту порушених прав та готовність прискіпати порушення в майбутньому.

Визнання патенту недійсним можливе тільки в судовому порядку. Зокрема, патент може бути визнано судом недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені законом (відсутність винахідницького рівня, новизни або промислової придатності);

- наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

- порушення вимог щодо патентування винаходу (корисної моделі) за процедурою Договору про патентну кооперацію;

- видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Перелік підстав для визнання патенту недійсним є вичерпним.

⁶ Рішення господарського суду м. Львова від 25.01.2012, справа № 5015/7171/11, <http://reyestr.court.gov.ua/Review/21426644>.

У спорах про визнання патенту на винахід (корисну модель) чи промисловий зразок недійсним, суди (крім розгляду основної вимоги про визнання патенту недійсним) також в межах позовних вимог постановляють рішення про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України:

— внести до Державного реєстру патентів України відомості стосовно визнання недійсними відповідного патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок;

— здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Зокрема, в судовій справі за позовом ТзОВ «Лада Люкс» до Державної служби інтелектуальної власності України, особи_Х про визнання недійсними патентів України судом було встановлено наступне. Промислові зразки за патентами, належними відповідачу особі_Х, не відповідають такій умові патентоспроможності як новизна. До дати подання заявок відповідачем сукупність суттєвих ознак промислових зразків була розкрита у зовнішньому вигляді коробки для пакування «комплект шатунних вкладишів» іншого виробника. Відсутність новизни було підтверджено і висновком експерта. Державна служба інтелектуальної власності України веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності та видає офіційний бюлетень з питань інтелектуальної власності. Відповідно до п. 2.2 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки саме Державна служба вносить відомості до реєстру щодо визнання патенту недійсним. Враховуючи відсутність новизни у промислових зразках відповідача особи_Х, суд позов задоволив: визнав недійсними патенти на промислові зразки та зобов'язав Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»⁷.

Одним із способів захисту є відшкодування патентовласнику завданих збитків. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» на вимогу власника патенту порушення його прав повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Відповідно до ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є як реальні збитки (втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права), так і упущена вигода (доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

⁷ Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 31.03.2014, справа № 2-983/14, <http://reyestr.court.gov.ua/Review/38075858>.

Так, у судовій справі ТзОВ «Фабрика рукавних фільтрів» звернулось до суду з позовом до ТзОВ «ЕІР» про захист виключних прав на корисну модель та відшкодування збитків. Суд встановив наступні обставини. Позивачеві відповідно до договору про передачу виключних майнових прав на корисну модель на фільтрувальний рукав набув майнові права інтелектуальної власності. Позивач взяв участь у відкритих торгах із закупівлі рукавів фільтрувальних на замовлення ПАТ «Стахановський завод феросплавів» та ПАТ «Запорізький завод феросплавів». Однак переможцем тендеру з правом постачання фільтрувальних рукавів став відповідач. Як встановлено висновком спеціаліста-представника у справах інтелектуальної власності, у фільтрувальному рукаві, що використовується відповідачем, було використано кожен істотну ознаку, що включена до незалежного пункту формули патенту, що належить позивачеві. Тому рішенням суду було зобов'язано відповідача відшкодувати позивачеві упущену вигоду, яку він міг би отримати як переможець тендеру⁸.

Вважаємо, що суд прийняв правильне рішення, оскільки вказана вигода не була отримана позивачем через перемогу в тендері відповідача. Натомість відповідач переміг у тендері з порушенням прав інтелектуальної власності позивача, оскільки продукція відповідача має ознаки корисної моделі, захищеної патентом позивача. Тому така продукція була виготовлена з порушенням прав власника патенту. В обґрунтування позову в частині відшкодування упущеної вигоди, позивач вказав, що в разі поставки продукції за умовами тендеру він міг розраховувати на отримання прибутку, який і був присуджений судом у цій справі позивачу. Звертаємо увагу, що власник патенту може вимагати лише відшкодування збитків (реальні збитки і упущена вигода) і не може отримувати прибуток за рахунок порушника його прав.

Отже, найбільш поширеними спорами щодо об'єктів патентного права є:

- спори про заборону використання запатентованого винаходу (корисної моделі), промислового зразка;
- спори про визнання патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок недійсним.

Ці спори залежно від їх суб'єктного складу розглядаються загальним або господарськими судами.

Спори щодо заборони використання запатентованого винаходу (корисної моделі), промислового зразка виникають тоді, коли власник патенту вбачає у діях конкурентів використання його об'єкту патентного права.

Друга категорія спорів (про визнання патенту недійсним) характеризується тим, що заінтересована особа (в тому числі виробник певної продукції, володілець іншого патенту) пред'являє позов, мотивуючи відсутністю у відповідача підстав для надання правової охорони на певний об'єкт патентного права. Най-

⁸ Рішення господарського суду м. Києва від 26.11.2014, справа № 910/19027/14, <http://reyestr.court.gov.ua/Review/41726891>.

частіше підставою позову є невідповідність об'єкту умовам патентоздатності, зокрема, новизні. Водночас такі спори можуть виникати і за умови видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Нерідко на практиці особи, яким належать майнові права на винахід (корисну модель) поєднують застосування загальних та спеціальних способів захисту.

Так, у судовій справі за позовом компанії «СІТОН» до ТзОВ «Торгівельно-будівельний дім «Олді» та ТзОВ «Біол» позовні вимоги були обґрунтовані тим, що ТзОВ «Торгівельно-будівельний дім «Олді» здійснює на території Дніпропетровської області продаж виготовленого ТОВ «Біол» чавунного посуду. Позивач вважає, що дії Відповідачів порушують його права інтелектуальної власності як власника виключних майнових прав на використання винаходу «Спосіб виготовлення чавунного посуду» за відповідним патентом. Доказом цього є висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, з якого вбачається, що у посуді, виробником якого є Відповідач-2, використані відповідні ознаки винаходу за патентом позивача. Позовні вимоги містили як загальні способи захисту (зобов'язати відповідача припинити використання у будь-який спосіб винаходу за належним позивачеві патентом; заборонити відповідачу використовувати винахід шляхом заборони виготовлення, пропонування до продажу та продажу чавунного посуду з використанням винаходу за патентом України), так і спеціальні — вилучити з цивільного обороту продукцію, виготовлену відповідачем з використання патенту позивача з порушенням прав інтелектуальної власності та знищити таку продукцію; вилучити з цивільного обороту та знищити матеріали і знаряддя, які використовуються відповідачем для виготовлення продукції з використанням винаходу за патентом позивача⁹.

Поєднання загальних та спеціальних способів захисту в одній судовій справі є необхідним для належного захисту прав особи, якій належать майнові права на винахід (корисну модель). Загальні способи захисту дають змогу вжити заходів для припинення порушення прав, натомість спеціальні — спрямовані на недопущення порушення цих прав в майбутньому (знищення знарядь незаконного виготовлення продукції і самої продукції). Вказані заходи унеможливають випуск на ринок продукції відповідача, яка виготовляється з порушенням прав інтелектуальної власності патентовласника.

Обов'язком суду є перевірка відповідності обраного власником патенту (іншою особою, яка володіє майновими правами інтелектуальної власності) способу захисту допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду. Суд має приймати рішення у справі в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи. Як зазначає ВГС

⁹ Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.12.2015, справа № 904/6839/14, <http://reyestr.court.gov.ua/Review/54206047>.

України у п. 2.2 Постанови Пленуму «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», при розгляді таких справ до уваги беруться як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Зауважуємо, що спори щодо об'єктів патентних прав можуть бути вирішені також і в позасудовому порядку шляхом переговорів або застосування процесу медіації (примирення). Зазвичай наслідком таких переговорів є укладення між власником патенту і порушником ліцензійного договору на подальше правомірне використання винаходу (корисної моделі).

Бібліографія

- Гареев Є., *Правова охорона винаходів*, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук, Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Одеса 2007.
- Давид Л., *Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав на промисловий зразок*, автореф. дис. канд. юрид. наук, Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Київ 2015.
- Мельник О., *Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні*, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ 2004.
- Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.12.2015, справа № 904/6839/14, <http://reyestr.court.gov.ua/Review/54206047>.
- Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р., № 12, <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.
- Рішення господарського суду м. Києва від 03.06.2015, справа № 5011-23/10754-2012, <http://reyestr.court.gov.ua/Review/44543946>.
- Рішення господарського суду м. Києва від 26.11.2014, справа № 910/19027/14 <http://reyestr.court.gov.ua/Review/41726891>.
- Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 31.03.2014, справа № 2-983/14, <http://reyestr.court.gov.ua/Review/38075858>.
- Рішення господарського суду м. Львова від 25.01.2012, справа № 5015/7171/11, <http://reyestr.court.gov.ua/Review/21426644>.