

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до проєкту Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної**  
**власності»**

**1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту**

У межах комплексної судової реформи в Україні Указом Президента України від 29.09.2017 № 299/2017 утворено Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності та його функціонування забезпечуються низкою нормативних актів, а саме:

- статтею 125 Конституції України, якою передбачено, що в Україні відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди;

- Господарським процесуальним кодексом України (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6 (11.02.92), ст. 56) у редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, яким визначена процедура вирішення спорів у Вищому суді з питань інтелектуальної власності. Пункт 15 розділу XI «Перехідні положення» цього Кодексу містить положення щодо терміну початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності;

- Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31 (29.07.2016), ст. 545), який містить норми щодо видів та складу вищих спеціалізованих судів, а також положення про суддю, голову та заступника голови вищого спеціалізованого суду, строк оголошення, утворення та проведення конкурсу на посади суддів у Вищому суді з питань інтелектуальної власності.

Державна судова адміністрація України наказами від 30.09.2017 № 929 та від 31.07.2018 № 372 за погодженням з Вищою радою правосуддя відповідно до законодавства, чинного на момент прийняття відповідних актів, визначила кількість суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності – 30 посад, з яких 9 посад суддів Апеляційної палати.

Водночас утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності потребує удосконалення норм чинного законодавства шляхом внесення змін, пов'язаних зі створенням та діяльністю цього суду, у тому числі внесення корективів до процесуальних правил судочинства, визначити окремим законом спеціальні вимоги до суддів, тобто сформувати нормативно-правову основу захисту прав інтелектуальної власності цим судом. Такі зміни містить проєкт Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності».

Необхідність внесення корективів до норм чинного законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності випливають з міжнародного досвіду, зобов'язань України за Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Угодою ТРІПС, наявної потреби у вдосконаленні забезпеченні в уніфікації відповідної судової практики.

На необхідності удосконалення національного законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності наголошено міжнародними та вітчизняними експертами Проєкту з надання технічної допомоги щодо створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, реалізованого Центром вивчення комерційного права Університету Квін Мері в місті Лондоні за підтримки Міністерства закордонних справ та розвитку Великої Британії і

Посольства Великої Британії в Києві. У дослідженні брала участь спеціально створена Міжнародна експертна рада, яку очолив лорд Ньюбергер, колишній Голова Верховного суду Великої Британії. Членами міжнародної експертної ради стали відомі міжнародні та українські судді, експерти.

Підсумкові рекомендації, розроблені за результатами роботи над зазначеним міжнародним Проєктом (далі – Рекомендації), є підґрунтям проєкту Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності».

## **2. Цілі та завдання законопроєкту**

Проєкт Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності» розроблений з метою врегулювання правовідносин щодо організації та діяльності названого суду.

Зазначених цілей можна досягти завдяки унормуванню в окремому законі питань статусу, місцезнаходження, правової основи діяльності, завдань, повноважень та складу Вищого суду з питань інтелектуальної власності, оптимізації спеціальних вимог до судді цього суду, визначенню основ забезпечення діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

## **3. Загальна характеристика й основні положення законопроєкту**

### **3.1. Статус та завдання Вищого суду з питань інтелектуальної власності**

Законопроєкт визначає Вищий суд з питань інтелектуальної власності як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судустрою України, який є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

Правову основу діяльності цього суду становлять Конституція України, закони України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності» (проєкт якого вноситься) та інші, а також чинні міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Вищий суд з питань інтелектуальної власності має повноваження здійснювати судочинство як суд першої та апеляційної інстанцій відповідно до предметної юрисдикції і процедури, що визначені Господарським процесуальним кодексом України.

### **3.2. Склад, повноваження та організація діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності**

Статті 4–7 розділу II проєкту Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності» консолідують основні позиції щодо складу, повноважень та організації діяльності Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності.

Передбачено, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності діє у складі суддів, які здійснюють правосуддя у першій інстанції, та Апеляційної палати для перегляду в апеляційному порядку судових рішень, ухвалених Вищим судом з питань інтелектуальної власності як судом першої інстанції. У

разі необхідності у складі суду можуть утворюватися судові палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції.

Законопроектом встановлюється порядок визначення кількості суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності та його Апеляційної палати відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»; порядок утворення Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності для розгляду справ в апеляційній інстанції, принципи та засади її діяльності; можливість утворення судових палат для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції (стаття 6);

Територіальна юрисдикцію зазначеного судового органу поширюється на всю територію України.

На Вищий суд з питань інтелектуальної власності покладено обов'язок аналізувати судову статистику, вивчати та узагальнювати судову практику у справах, віднесених до його юрисдикції, інформувати про результати узагальнення судової практики Верховний Суд, готувати пропозиції щодо вдосконалення законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються організації та діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності, оприлюднювати їх на своєму офіційному вебсайті (стаття 5).

Законопроект пропонує зміни стосовно вимог до судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності, які наразі визначаються на підставі частини першої статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Ці зміни сприятимуть формуванню Вищого суду з питань інтелектуальної власності з досвідчених фахівців з права інтелектуальної власності та забезпечуватимуть високу якість судочинства.

Ураховуючи 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 Вищого суду з питань інтелектуальної власності, пропонується віднести також науковців, що мають науковий ступінь у галузі знань (наук), пов'язаних зі сферою інтелектуальної власності, та атестованих судових експертів, які мають високий рівень кваліфікації. Додатковою перевагою такого підходу буде можливість уникнути фокусування уваги та надання надмірного значення аспектам судового розгляду, які пов'язані з правом інтелектуальної власності, не оцінюючи при цьому інші аспекти розгляду справ. На необхідність уникнення небезпеки «тунельного бачення» суддів спеціалізованого суду наголошено в Рекомендаціях.

Частина перша статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у чинній редакції, передбачає однакові критерії відбору суддів з права інтелектуальної власності для суддів першої та апеляційної інстанцій. Згідно з чинним законодавством Апеляційна палата Вищого суду з питань інтелектуальної власності складатиметься із суддів, які обиратимуться відповідно до тієї самої процедури відбору та за тими самими кваліфікаційними критеріями, що застосовуватимуться до суддів першої інстанції. Проте відповідно до статті 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для суддів апеляційних судів встановлюються жорсткіші критерії відбору, ніж для

суддів судів першої інстанції. Запропоновані статтею 28 критерії відбору щодо досвіду роботи суддів апеляційних судів обґрунтовано пов'язані з тим, що на них покладаються складніші завдання: перегляд справ та оцінка висновків, зроблених суддями першої інстанції.

Неузгодженість змісту частини першої статті 33 та статті 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» може породжувати сумніви стосовно досягнення мети створення високоякісної судової практики з права інтелектуальної власності.

Відповідно до Рекомендацій у провідних юрисдикціях вимоги до суддів у судах вищої інстанції зазвичай суворіші, ніж вимоги до суддів судів нижчої інстанції.

З огляду на викладене статтею 6 проєкту Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності» передбачено спеціальні вимоги до судді Апеляційної палати цього суду – більший стаж (досвід) роботи (професійної діяльності).

У частинах четвертій – шостій статті 6 законопроєкту визначені такі питання: проходження конкурсу на зайняття посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності; кваліфікаційного оцінювання; застереження про неможливість переведення на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності суддів інших судів без проведення конкурсу або в порядку застосування дисциплінарного стягнення та недопустимість відрядження суддів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Наведені застереження обумовлені додатковими вимогами до судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності, передбаченими чинним законодавством і законопроєктом.

При цьому у Прикінцевих та перехідних положень проєкту Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності» передбачено, що: Вища кваліфікаційна комісія суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» завершує конкурси, розпочаті до набрання чинності цим Законом щодо посад суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності та його Апеляційної палати, за правилами, які діяли на день початку таких конкурсів та з урахуванням вже проведених етапів таких конкурсів, і за результатами проведених конкурсів призначаються судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності та Апеляційної палати цього суду.

У статті 7 законопроєкту окреслені повноваження голови Вищого суду з питань інтелектуальної власності, його заступника, голови Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності та секретаря судової палати.

### **3.3. Особливості забезпечення діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності**

Стаття 9 законопроєкту присвячена місцезнаходженню Вищого суду з питань інтелектуальної власності, яким відповідно до Указу Президента України від 29.09.2017 № 299/2017 є місто Київ.

Згідно із зазначеним законопроєктом Вищий суд з питань інтелектуальної власності є головним розпорядником коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення його діяльності (частина перша статті 8). При цьому

видатки на утримання Апеляційної палати цього суду визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком (частина друга статті 8).

На відміну від інших апеляційних судів, які функціонують в Україні, апеляційна інстанція Вищого суду з питань інтелектуальної власності створюватиметься як частина єдиної судової інституції разом із судом першої інстанції, а не як окремий апеляційний суд. Чинна дворівнева структура Вищого суду з питань інтелектуальної власності як така не суперечить принципу судової незалежності та неупередженості, тому положення частини другої статті 8 законопроекту є додатковим запобіжним заходом, 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 ускладненням судового розгляду через скарги сторін щодо припущення про порушення таких принципів.

З тих самих мотивів у статті 9 законопроекту передбачено розділення двох інстанцій Вищого суду з питань інтелектуальної власності та розміщення їх у різних будівлях, у частині другій статті 10 – утворення самостійного структурного підрозділу для організаційного забезпечення роботи Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності, а в частині третій статті 10 – повноваження голови Апеляційної палати контролювати ефективність діяльності самостійного структурного підрозділу, який здійснює організаційне забезпечення роботи Апеляційної палати, вносити пропозиції про призначення на посаду керівника цього підрозділу та погоджувати його звільнення з посади.

### **3.4. Юрисдикція Вищого суду з питань інтелектуальної власності відповідно до частини другої статті 20 Господарського процесуального кодексу України**

Питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності вирішується у Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту.

Юрисдикція Вищого суду з питань інтелектуальної власності згідно з частиною другою статті 20 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України), охоплює широкий спектр спорів щодо права інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції. Однак може виникнути ризик, що справи, про які прямо не йдеться в цій нормі, вважатимуться такими, що підпадають під юрисдикцію інших судів або органів.

Для уникнення можливого конфлікту юрисдикцій щодо спорів про право інтелектуальної власності, які прямо не зазначені в ГПК України передбачено внесення низки змін до частини другої статті 20 цього Кодексу.

Так, на підставі пункту 2 частини другої статті 20 ГПК України до компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної власності належатиме розгляд справ у спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, Національного органу інтелектуальної власності і його Апеляційної палати з визначених цим пунктом питань.

Згідно з чинним законодавством два державних органи, а саме Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності, мають повноваження визнавати торговельну марку добре відомою без розмежування їхньої компетенції в цьому питанні. З огляду на зазначене законопроектом пропонується змінити пункт 3 частини другої статті 20 ГПК України, яким до виключної юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності віднести справи про визнання торговельної марки добре відомою за наявності спору.

Водночас у зв'язку з необхідністю віднесення до виключної компетенції Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності процедури визнання торговельної марки добре відомою за відсутності спору, до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (до першого речення пункту 1 статті 25 цього Закону) пропонується внести зміни, якими встановити, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою за відсутності спору, а в разі наявності спору – визнання торговельної марки добре відомою здійснюється в судовому порядку.

Законопроектом передбачено, що на підставі пункту 4 частини другої статті 20 ГПК України спори, пов'язані з усіма власниками авторського права, повинні належати до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Завдяки таким змінам розшириться коло правовласників, які мають право передавати свої спори щодо авторського права на розгляд до Вищого суду з питань інтелектуальної власності, та вдасться уникнути конфлікту юрисдикцій стосовно спорів щодо авторського права з іншими судами.

Спори щодо визнання недійсними договорів, пов'язаних з інтелектуальною власністю, а також визнання дійсними недійсних договорів, пов'язаних з інтелектуальною власністю, повинні бути включені до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності, що дасть змогу уникнути конфлікту компетенції між Вищим судом інтелектуальної власності, господарськими та загальними судами. Тому положення пункту 5 частини другої статті 20 ГПК України пропонується змінити відповідним чином.

Для унеможливлення конфлікту юрисдикцій у справах, пов'язаних з правом інтелектуальної власності, які стосуються оскарження рішень митних та податкових органів, які стосуються питань інтелектуальної власності, частину другу статті 20 ГПК України пропонується доповнити новим пунктом 7. З огляду на зміст цього пункту Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядатиме справи щодо оскарження рішень митного органу, пов'язаних з веденням реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, та щодо призупинення митного оформлення товарів, що порушують право інтелектуальної власності.

Для забезпечення доступності звернення до Вищого суду з питань інтелектуальної власності для фізичних осіб у законопроекті запропоновано доповнити статтю 20 цього Кодексу частиною третьою такого змісту: «Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи у спорах, віднесених до

його юрисдикції, незалежно від того, чи є учасником правовідносин, з яких виник спір, фізична особа, яка не є підприємцем».

У проєкті Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності» унормовано питання підсудності справ у разі об'єднання в позовній заяві декількох вимог, пов'язаних підставами виникнення чи поданими доказами, одна з яких підлягає розгляду Вищим судом з питань інтелектуальної власності, а інша – господарським судом. У зв'язку з цим статтю 20 ГПК України пропонується доповнити частиною четвертою, згідно з якою зазначені справи розглядаються Вищим судом з питань інтелектуальної власності.

### **3.5. Щодо спеціалістів, які можуть надавати консультації з питань, які виникають по суті спору і потребують спеціальних знань, та іншу допомогу у справах про права інтелектуальної власності**

Розгляд справи про права інтелектуальної власності, може вимагати консультацій з питань, які виникають по суті спору і потребують спеціальних знань, тому до частини першої статті 71 ГПК України вносяться зміни стосовно компетенції спеціаліста.

### **3.6. Щодо обов'язку доказування у справах, провадження в яких регулюється ГПК України**

Законопроектом передбачено, що відповідно до нової редакції статті 74 ГПК України у справах, іпорв'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім випадків, передбачених цією статтею.

### **3.7. Щодо виключної компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної власності вирішувати питання про забезпечення доказів у справах, які належать до його юрисдикції**

Уникнення потенційної невизначеності стосовно процедури вжиття заходів забезпечення позову для забезпечення позову у справах, які належать до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності, можливе шляхом доповнення положення статті 110 ГПК України.

### **3.8. Щодо спрощеного провадження за ГПК України, яке недоступне для фізичних осіб**

Законопроектом надається право всім заінтересованим особам, у тому числі фізичним особам, подавати заяву про видачу судового наказу за правилами наказного провадження. У зв'язку з цим до частину третьої статті 147 ГПК України внесено зміни щодо зазначеного права фізичних осіб, що покращать доступ до правосуддя для всіх осіб, яким належать права інтелектуальної власності, наприклад, забезпечать прискорене примусове виконання ліцензійного договору, ліцензій на об'єкти права інтелектуальної власності або договорів про передачу прав інтелектуальної власності шляхом стягнення заборгованості, якщо заборгованість є незначною.

### **3.9. Щодо внесення змін до інших законодавчих актів з метою уникнення конфлікту юрисдикцій**

Для врегулювання конфлікту юрисдикцій Вищого суду з питань інтелектуальної власності та адміністративних судів, митних та податкових органів, поряд з внесенням змін до частини другої статті 20 ГПК України також передбачено застереження щодо юрисдикції цього суду шляхом внесення змін до частини другої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України.

#### **4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання**

Регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюється Конституцією України, ГПК України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів України», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Прийняття Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності» потребуватиме внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», які безпосередньо пов'язані з вимогами до суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності, юрисдикцією цього суду та інших питань.

#### **5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Прийняття та реалізація положень проекту Закону не потребуватиме фінансових витрат з Державного бюджету України.

#### **6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону**

Прийняття проекту Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності» визначить законодавчі засади функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності, що стане суттєвим кроком у питанні охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

**Народні депутати України**



ЕАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Іонушас Сергій Костянтинович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000D0512F00D41E8F00  
Дійсний до: 26.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України  
№ 37д9/1-2021/408123 від 29.12.2021



778440