Тема 3. Докази і доказування у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, інформаційних прав та прав в ІТ сфері *(на два заняття)*

Перше заняття

1. Види доказів у справах про захист прав інтелектуальної власності, інформаційних прав та прав в ІТ сфері.
2. Забезпечення доказів, витребування доказів.
3. Забезпечення позову.
4. Особливості фіксації доказів, що розміщені в мережі Інтернет.
5. Висновок судової експертизи як основний засіб доказування. Порядок звернення в експертну установу.

Друге заняття:

6. Висновки НОІВ щодо умов патентоздатності корисної моделі (ст. 33-2 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»). Висновки УКРПАТЕНТУ.
7. Доступ до баз даних як передумова формування доказової бази (зокрема, бази даних УКРНОІВІ СІС https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/simple/).
8. Обов'язок доказування у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, інформаційних прав та прав в ІТ сфері. Презумпції в інтелектуальному праві, інформаційному праві, які впливають на процес доказування.
9. Письмові та речові докази у цій категорії справ, їх особливості.
10. Роль адвоката та патентного повіреного у процесі збирання та дослідження доказів (адвокатські запити, фотофіксація, контрольна закупка, інші способи). Медіація від УКРНОІВІ.

Завдання 1 (перше заняття).

Проаналізуйте такі способи забезпечення позову як:

заборона відповідачу повністю чи частково передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності, або надавати дозволи (видавати ліцензії) на використання торговельної марки, або відмовлятися від цієї торговельної мароки повністю або частково до набрання рішенням у справі законної сили;

заборона Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо передання відповідачем виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку іншим особам, або щодо надавання дозволів (видачі ліцензій) будь-якій особі на їх використання, або припинення їх дії у зв`язку із повною або частковою відмовою власника зазначеного свідоцтва на ТМ до набрання рішенням у справі законної сили;

заборона відповідачу, іншим особам використовувати торговельну марку «Х» при продажу товарів, маркованих цією торговельною маркою, при рекламуванні (у тому числі в мережі Інтернет) товарів, маркованих цією торговельною маркою до набрання рішенням у справі законної сили;

зупинити митне оформлення товарів, які марковані торговельною маркою «Х», зупинити експорт (вивезення за межі митної території України) таких товарів.

У яких справах є можливим застосування таких способів забезпечення позову?

Завдання 2 (перше заняття).
Проаналізуйте, у яких випадках застосовуються способи забезпечення доказів.
Проаналізуйте такий спосіб забезпечення доказів як зобов'язати відповідача надавати суду щомісячно інформацію про вироблену та продану продукцію, яка маркована торговельною маркою «X» за свідоцтвом України № 123456 від 01.01.2020 року та/або торговельною маркою «Y» за свідоцтвом України № 234567 від 01.01.2021 р., із зазначенням кількості такої продукції, її ціни, із зазначенням покупців, яким така продукція продана за договорами купівлі-продажу, поставки; зобов'язати відповідача надавати щомісячно суду копії таких договорів купівлі-продажу, поставки.
Чи впливає такий спосіб забезпечення доказів на господарську діяльність відповідача?

Завдання 3 (друге заняття)
Чи можуть застосовуватися в якості засобів доказування показання свідків у справах про захист прав інтелектуальної власності, інформаційних прав та прав в IT сфері?

Завдання 4 (друге заняття)
Електронні докази у справах про захист прав інтелектуальної власності, інформаційних прав та прав в IT сфері: правовий режим, порядок їх фіксації, особливості подання до суду, можливості сторін щодо їх оспорення.
Ознайомтеся - Судова практика щодо оцінки електронних доказів https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Sakara_prez.pdf

Задача 1 (перше заняття).
Юля є автором виробів – численні намиста, які використовуються як прикраси. Прикраси створені Юлею у серпні 2022 р.
Юля вирішила зареєструвати авторське право на них, і звернулася в НОІВ, однак отримала відмову, оскільки намиста не охороняються авторським правом, оскільки не є твором, більше того, автор подала на реєстрацію не вироби, а їх фотографії.
Юля вирішила зареєструвати вироби як промислові зразки, але неправильно склала заявку на реєстрацію, і отримала відмову в реєстрації.
У лютому 2024 р. Юля виявила, що її прикраси відтворює Марина і пропонує їх до продажу в своєму профілі в Інстаграмі, видаючи ці прикраси за свої. Профіль Марини в Інстаграм було створено у серпні 2023 р., перші знимки прикрас зявилися у листопаді 2023 р.
На претензії Юлі щодо порушення її прав Марина не відреагувала, навпаки заблокувала Юлю в Інстаграмі, щоб вона їй не набридала.
Який порядок захисту прав Юлі?
Які докази можуть бути використані Юлею на підтвердження наявності прав на намиста та на підтвердження факту їх порушення?
Дайте правовий аналіз ситуації і запропонуйте її вирішення з посиланням на норми законодавства.

Задача 2 (перше заняття).
У Хмельницькій області ТЗОВ «БРОНЯ» у 2020 р. побудувало готельний комплекс, який назвало «АПАРТХОЛ».

У 2021 р. Петренко С. подав заявку на ТМ «АПАРТХОЛ» (на 43 клас МКТП) і у 2023р. отримав Свідоцтво на ТМ. Після цього Петренко С. подав позов до ТЗОВ «БРОНЯ» про припинення використання торговельної марки «АПАРТХОЛ».
ТЗОВ «БРОНЯ» подало зустрічний позов про визнання недійсним Свідоцтва на ТМ «АПАРТХОЛ», оскільки воно є оманливим.
Дайте правовий аналіз ситуації і запропонуйте її вирішення з посиланням на норми законодавства.
Які засоби доказування можуть використовувати сторони у цій справі для підтвердження своїх вимог і заперечень?

Задача 3 (друге заняття)
Компанія МакДональдз Україна є власником прав на добре відому торговельну марку McDonald's (29, 30, 35 класи МКТП).
Компанія виявила, що в Житомирі відкрився магазин канцтоварів «Мак і Рональд», в якому продавалися канцтовари.
Компанія McDonalds подала позов про припинення порушення прав на торговельну марку магазином канцтоварів. Відповідач заперечував проти задоволення позову, оскільки позивач не торгує канцтоварами.
Дайте правовий аналіз ситуації і запропонуйте її вирішення з посиланням на норми законодавства.
Які засоби доказування можуть використовувати сторони у цій справі для підтвердження своїх вимог і заперечень?

Задача 4 (друге заняття)
Петренко І., Іваненко В., Сидоренко А. є співвласниками свідоцтва на словесну торговельну марку «Здорове життя» (44 клас МКТП: медичні послуги», Свідоцтво від 12.12.2020 р., дата подання заявки 10.12.2018 р.). Петренко І., Іваненко В., Сидоренко А. є співвласниками ТЗОВ «ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ», яке здійснює свою діяльність у м. Києві, та яке є власником медичного центру з однойменною назвою.
У Львові, починаючи з 2016 р. діє Діагностично-реабілітаційний центр «ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ» (діяльність якого здійснює ФОП Цвіркун В.В.), який у своїй діяльності використовує логотип на якому зображено будівлю, кілька людей та напис «Діагностично-реабілітаційний центр «ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ».
У січні 2024 р. Петренко І. подав позов до ФОП Цвіркуна В.В. про припинення порушення прав на торговельну марку шляхом заборони використання торговельної марки «ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ».
Проаналізуйте, якими доказами позивач може спробувати довести підставність своїх вимог, якими доказами відповідач може спробувати довести підставність заперечень.
Чи обов'язково слід призначати експертизу у даній справі?
Ознайомтеся з Постановою Пленуму ВГС України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» (п. 3) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12#Text