

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УДК 346.9; 347.9

DOI 10.31558/2786-5835.2024.2.19

Коваль Ірина Федорівна,
доктор юридичних наук, професор,
декан юридичного факультету
Донецького національного університету
імені Василя Стуса,
провідний науковий співробітник відділу
промислової власності і комерціалізації
об'єктів інтелектуальної власності
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Захарченко Андрій Миколайович,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач науково-дослідної лабораторії
публічної безпеки громад
Донецького державного університету внутрішніх справ

МЕЖІ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті досліджено міжнародну і національну законодавчу базу, судову практику, наукові підходи стосовно суддівського розсуду у сфері застосування способів захисту прав інтелектуальної власності. Доведено, що розширення права суду на визначення ефективного способу захисту відповідає Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Водночас зроблено висновок, що відповідно до норм чинного процесуального законодавства, спосіб захисту, який може застосувати суд при вирішенні справи, обирає позивач, тому суд позбавлений можливості на власний розсуд, всупереч волі позивача, обирати чи змінювати спосіб захисту прав позивача. Також суд не може відмовляти в позові через відсутність певного способу захисту в законодавстві. Суд не має права виходити за межі позовних вимог для визначення ефективного способу захисту права замість позивача. Саме на позивача покладено обов'язок у позовній заяві викласти обставини, якими він обґрунтовує свої вимоги, зазначити докази, що підтверджують вказані обставини, а також вказати правові підстави позову, а суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, при розгляді справи повинен надати правильну правову кваліфікацію відносинам сторін, виходячи з фактів, установлених під час розгляду справи.

Проаналізована судова практика щодо захисту прав інтелектуальної власності стосовно застосування судом ефективних способів захисту, яка свідчить, що деякі суди продовжують оцінювати способи захисту з погляду їх закріплення в законодавстві. Водночас окремо ставиться питання ефективності способу захисту.

Обґрунтовано, що визначення судом способу захисту, який не передбачений законом або договором, залежить від, по-перше, доведення позивачем неефективності передбаченого у законі або договорі способу захисту, по-друге, пред'явлення позивачем вимоги про застосування іншого – ефективного способу захисту, по-третє, не суперечність такого способу захисту закону, по-четверте, визнання судом ефективним заявленого позивачем способу захисту.

Ключові слова: суддівський розсуд, судочинство, правозастосовна дискреція, верховенство права, права інтелектуальної власності, судовий захист прав.

Постановка проблеми. Правове регулювання суспільних відносин побудоване, що можливість захисту прав та законних інтересів у разі їх порушення забезпечує і гарантує їх повну та безперешкодну реалізацію у будь-якій сфері правовідносин, в тому числі інтелектуальної власності. В останнє десятиліття проблематика ефективності захисту прав набуває високого рівня значення і в контексті зобов'язань нашої держави щодо впровадження принципу верховенства права у всіх галузях суспільного життя. Відповідно до ст. 14 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, Сторони Угоди надають важливого значення утвердженню верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері правоохоронних і судових органів, зміцнення і підвищення ефективності судової влади, гарантування її незалежності і неупередженості [1].

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод визначає: «Кожен, чий права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження» (ст. 13) [2].

На найвищому законодавчому рівні нашої держави закріплена конституційна гарантія захисту прав: «Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань» (ст. 55 Конституції України) [3].

Довгий час у матеріальному і процесуальному законодавстві України застосовувався підхід, який обмежував можливість застосування способів (засобів) захисту лише тими, що визначені законом або договором. Суди оперували поняттям «належний спосіб захисту», і традиційною була практика відмови в захисті прав, якщо позивач пред'являв не передбачену законом позовну вимогу. Натомість Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 р. внесено зміни до процесуальних кодексів, у тому числі в частині обрання способів захисту прав та інтересів, які застосовуються судом. Наразі на підставі ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) «Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках» [4]. Щодо формулювання «визначених законом випадків» – ч. 2 ст. 5 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) конкретизує: «У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону» [5].

Зазначена законодавча новела, з одного боку, суттєво змінила усталену «філософію» обрання способів захисту, розширивши можливості позивачів визначати ефективні, на їх погляд, вимоги для захисту прав та законних інтересів, проте, з іншого, – поставила питання про межі суддівського розсуду під час прийняття рішення про захист прав або інтересів способом захисту, який не передбачений законом або договором (так званий «непоіменований» спосіб захисту), але, на думку позивача, є ефективним. Судова практика, зокрема у сфері захисту прав інтелектуальної власності, ще не стала усталеною в цих питаннях.

Розмірковуючи над вказаною новелою, науковці зазначають, що «цей шлях можна спрямувати у бік «повної» чи «безмежної» судової дискреції при визначенні ефективного способу захисту, надаючи перевагу модним «європейським» трендам ефективного захисту приватного права людини. Або ж надати форму збалансованого процесуального інструменту досліджуваній новелі та ролі суду у його «судовій дискреції» при її застосуванні, що буде одночасно дієвим та таким, що відповідає усім принципам цивільного судочинства» [6, с. 97].

Аналіз досліджень і публікацій. Попри ґрунтовну розробку в науковій доктрині вчення про захист прав, способи захисту, як у частині дослідження загальних питань системи, видів, змісту способів захисту, так і щодо особливостей їх застосування для захисту різних видів прав (О. А. Беляневич, А. Г. Бобкова, Р. А. Майданик, О. П. Подцерковний, В. В. Петруня, Р. О. Стефанчук, О. Г. Хрімлі та ін.), в тому числі прав інтелектуальної власності (А. Кодинець, Н. М. Мироненко, А. С. Штефан, Р. Є. Єннан та ін.) питання обрання способів захисту прав та законних інтересів у контексті меж судового розсуду досліджені ще недостатньо повно. Багато напрацювань у цій царині є вже доволі за давніми. У сучасних наукових працях фахівці визнають, що незрозуміло, як визначати межі для суду при визначенні нових способів захисту [7, с. 37], деякі вбачають у цьому можливості для суду діяти у своїх корупційних інтересах [8, с. 52]. Серед суддів є і позиція щодо передчасності для національної правової системи такого кроку, а способи захисту права повинні бути заздалегідь вичерпно передбачені законом, договором [9].

З огляду на зазначене **метою дослідження** є обґрунтування положень щодо меж суддівського розсуду у застосуванні ефективних способів захисту прав та законних інтересів, в тому числі у сфері інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Як уже зазначалось, відповідно до чинної редакції ч. 2 ст. 5 ЦПК України «У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону». Аналогічне положення закріплено в ч. 2 ст. 5 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК) [10].

Якщо в матеріальних і процесуальних нормах цивільного законодавства є повне узгодження щодо принципу обрання серед широкого і невичерпного кола як закріплених, так і не закріплених у законі або договорі способів захисту, які мають бути ефективними (ст. 16 ЦК України і ст. 5 ЦПК України), то в нормах господарського матеріального і процесуального законодавства такої єдності немає. Так, наведений у ст. 20 Господарського кодексу України перелік способів завершується формулюванням «іншими способами, передбаченими законом» [11]. Останнє істотно обмежує коло юридичних засобів, які може обрати потерпіла сторона, оскільки такі засоби можуть бути передбачені і в договорі (оперативно-господарські санкції), що часто відбувається на практиці. Більш прогресивним і таким, що узгоджується з принципом верховенства права, є положення ст. 5 ГПК України, яке передбачає право суду визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не передбачений ні законом, ні договором [12, с. 32].

Повертаючись до аналізу норм ч. 2 ст. 5 ЦПК України і ч. 2 ст. 5 ГПК України, треба звернути увагу, що під час їх буквального прочитання виникає низка питань щодо тлумачення змісту, зокрема: чи можна за наявності в законі належного способу захисту обрати інший (не передбачений законом) як більш ефективний, на думку позивача; чи може суд самостійно, всупереч вимозі позивача, визначити спосіб захисту, який, на його думку, є більш ефективним; чи потрібно позивачу доводити, що всі закріплені в законі способи захисту є неефективними, якщо він заявляє не передбачену законом вимогу.

А. В. Потапенко в цьому контексті зазначає, що «Буквальне тлумачення новели дозволяло правникам дійти висновків на користь того, що суд нібито вправі самостійно визначити ефективний спосіб захисту, вийшовши поза межі позовних вимог. Наведене законодавче формулювання щодо форми позовної вимоги потребувало додаткового пояснення, яким же саме чином має діяти суд, коли він визначає ефективний спосіб захисту “відповідно до викладеної в позові вимоги”» [6, с. 97].

Для правильного тлумачення і застосування зазначених норм Верховний Суд в огляді проблемних питань застосування окремих положень ГПК України наводить власні коментарі щодо застосування ч. 2 ст. 5 ГПК України, а саме зазначає, що ч. 2 з урахуванням положень ч. 1 ст. 5 ГПК України треба розуміти так, що спосіб захисту, який позивач може обрати, а суд застосувати під час здійснення судочинства, у будь-якому випадку має бути ефективним, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням, і дає змогу забезпечити реальне поновлення у порушених правах. Обираючи спосіб захисту, позивач насамперед повинен перевірити, чи не передбачає закон або договір ефективного способу захисту. Якщо такий спосіб захисту законом або договором передбачено, позивач пови-

нен обрати саме цей спосіб. Якщо позивач обрав інший спосіб захисту, суд має відмовити у задоволенні позову, крім випадку, коли з урахуванням положень ч. 2 ст. 5 ГПК України дійде висновку, що обраний позивачем спосіб захисту спроможний більш ефективно захистити порушені права, свободи чи інтереси особи, але за умови, що такий спосіб захисту є адекватним обставинам справи. Якщо ефективного способу захисту законом або договором не передбачено і позивач обирає інший ефективний спосіб захисту, у позовній заяві має бути наведено відповідне обґрунтування необхідності застосування такого способу захисту, інакше суд залишає позовну заяву без руху. Для правильного визначення у рішенні суду іншого способу захисту необхідною є наявність одночасно трьох умов: а) жоден визначений законом або договором спосіб захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу з огляду на обставини конкретної справи не забезпечує ефективного захисту або поновлення такого права, свободи, інтересу позивача; б) позивач у позові просить суд застосувати інший конкретний спосіб захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу; в) визначений позивачем інший спосіб захисту не суперечить закону [13].

Варто зазначити, що поняття суддівського розсуду у досліджуваних випадках пов'язане з суддівською дискрецією. Найбільшу розробку дискреційні повноваження розроблені в адміністративному судочинстві, де адміністративні суди часто розглядають питання, чи діяв відповідний орган у межах своїх повноважень. Вважається, що дискреція забезпечує індивідуалізацію та справедливість вирішення справи. Такі повноваження сприяють гнучкості, адаптивності до різних обставин, дають змогу максимально захистити права та інтереси особи. Зокрема, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Н. Блажівська під дискреційними повноваженнями розуміє «сукупність прав та обов'язків суб'єкта на власний розсуд визначати повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів рішень, кожне з яких є правомірним». Водночас суддя наголошує, що «Дискреція не є довільною; вона завжди здійснюється відповідно до закону (права), оскільки згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України, «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» [14].

Чинна система процесуальних правил щодо меж суддівського розсуду під час застосування способів захисту має ґрунтуватися та враховувати такі процесуальні норми ЦПК України:

– ч. 1 ст. 13: «Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог...»;

– ч. 3 ст. 175: «Позовна заява повинна містити: ... зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні»;

– ч. 2 ст. 264: «При ухваленні рішення суд не може виходити за межі позовних вимог».

Верховний Суд у складі палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду зазначає, що саме на позивача покладено обов'язок у позовній заяві викласти обставини, якими він обґрунтовує свої вимоги, зазначити докази, що підтверджують вказані обставини, а також вказати правові підстави позову, а суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, під час розгляду справи повинен надати правильну правову кваліфікацію відносинам сторін, виходячи з фактів, установлених під час розгляду справи, і не застосовує самостійно для прийняття рішення ті норми матеріального і процесуального права, предметом регулювання яких є відповідні правовідносини, якщо позивач не обґрунтовує ними свої вимоги з наданням відповідних доказів, і застосування цих норм призводить до зміни предмета позову або обраного способу захисту прав та інтересів. Тобто, на думку Суду, виходячи з аксіоми цивільного судочинства *jura novit curia* – «суд знає закон», при розгляді справи суд дійсно повинен надати правильну правову кваліфікацію відносинам сторін, яка, проте, не може бути застосована судом для вирішення спору по суті за відсутності відповідного клопотання позивача у справі, оскільки інший підхід суду порушив би принцип диспозитивності судового процесу та правомірні очікування як позивача (який звертається саме з певним способом обґрунтованою в правовому аспекті вимогою) так і відповідача (який, заперечуючи проти позову, наводить доводи саме щодо тих підстав та обґрунтувань, які наводяться позивачем у справі) [15].

Отже, суд, керуючись принципом *jura novit curia*, самостійно здійснює правову кваліфікацію спірних правовідносин та застосовує під час прийняття рішення правові норми матеріального права, предметом регулювання яких є відповідні відносини, водночас не змінюючи обраного позивачем способу захисту.

Сфера інтелектуальної власності представлена широким колом різноманітних правовідносин, які за своїми об'єктами, суб'єктами і змістом суттєво відрізняються від інших правовідносин. Така специфіка має враховуватись під час обрання належного способу захисту і формулювання позовних вимог. Так, у постанові Верховного Суду від 06.07.2022 зазначено: «... позовна вимога про визнання недійсною державної реєстрації авторського права не є належним способом захисту прав, так як право на твір виникає з моменту його створення, тому в її задоволенні необхідно було відмовити з цієї підстави». Мотивуючи свою по-

зицію, Верховний Суд виходив з того, що недійсність реєстрації як приватно-правова категорія покликана не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати. Правовим наслідком недійсності реєстрації у сфері інтелектуальної власності по своїй суті «нівелювання» правового результату породженого такою реєстрацією (тобто вважається, що не відбулося виникнення / переходу виключних прав взагалі). Тому застосування недійсності реєстрації у сфері інтелектуальної власності, як способу захисту, ефективно для тих випадків, за яких для набуття виключного права застосовується реєстраційна система набуття прав, а в інших випадках такий спосіб не присікає порушення цивільних прав та інтересів та не відновлює їх [16].

Господарським судом міста Києва розглянута справа № 910/2559/21 за позовом EBC Eastern Beverage Company Limited (І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед; далі – Компанія-1) та Zaforpo Ventures Limited (Зафорпо Венчурс Лімітед; далі – Компанія-2) до ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» про: 1) заборону ТОВ використовувати укладений Компанією-1 і Товариством ліцензійний договір як правостановлюючий документ на використання знаків для товарів і послуг; 2) зобов'язання Товариства припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії-1 на торговельні марки.

Позов мотивовано тим, що:

– позивачам стало відомо про намагання відповідача привласнити собі виключні права інтелектуальної власності на торговельні марки, які належать позивачам; привласнення прав на цілу низку торговельних марок позивачів Товариство намагається здійснити на підставі Ліцензійного договору, який в дійсності не укладався;

– використання Товариством Ліцензійного договору як правостановлюючого документа на використання знаків для товарів і послуг є порушенням прав позивачів.

Відповідач подав суду відзив на позов, у якому заперечив проти задоволення позовних вимог, оскільки перелік способів захисту цивільних прав та інтересів зазначено в ст. 16 ЦК України, і способу захисту «заборона використання договору» вказана норма не містить; позивачами заявлено до суду вимогу, яка взагалі не може розглядатися в порядку господарського судочинства, оскільки «заборона використання договору» виходить за межі способів захисту цивільного права і взагалі – здорового глузду.

Суд відмовив у задоволенні позовних вимог з огляду на таке. Суд наголосив, що «чинне законодавство України не містить такого способу захисту прав як заборона використовувати договір. Крім того, вибраний спосіб не можна назвати ефективним. Разом з тим, право вибору способу захисту порушеного або оспорюваного права належить позивачам, тоді як перевірка відповідності цього

способу допущеному порушенню та меті судового розгляду є обов'язком суду. Так, в межах даного спору позивачі фактично хочуть заборонити відповідачу використовувати торговельні марки, проте жодних доказів використання Товариством визначених у Ліцензійному договорі торговельних марок позивачами суду не подано. Окрім того, Компанія-1 в силу приписів статей 651 і 652 ЦК України не позбавлена права звернутися до відповідача з листом про розірвання Ліцензійного договору, а у разі недосягнення сторонами згоди – звернутися до суду з відповідним позовом» [17].

Аналіз рішення суду у вказаній справі свідчить, що деякі суди продовжують оцінювати способи захисту з погляду їх закріплення в законодавстві. Водночас окремо ставиться питання ефективності способу захисту. У цьому випадку суд, відмовивши в позові через недоведеність його позовних вимог, надав позивачу рекомендації щодо формулювання його вимог під час наступного звернення до суду.

Висновки. Отже, проведений аналіз дає змогу сформулювати такі висновки.

1. Підхід національного законодавця щодо розширення права суду на визначення ефективного способу захисту відповідає Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, сприяє утвердженню принципу верховенства права.

2. Треба враховувати, що відповідно до норм ЦПК України, спосіб захисту, який може застосувати суд під час вирішення справи, обирає позивач, тому суд позбавлений можливості на власний розсуд, всупереч волі позивача, обирати чи змінювати спосіб захисту прав позивача. Також суд не може відмовляти в позові через відсутність певного способу захисту в законодавстві. Суд не має права виходити за межі позовних вимог для визначення ефективного способу захисту права замість позивача.

3. Аналіз формулювання ч. 2 ст. 5 ЦПК України вказує на те, що закладена в цій нормі ідея редакційно дещо викривлена. Проведений системний аналіз правових норм свідчить, що визначення судом способу захисту, який не передбачений законом або договором, залежить від, по-перше, доведення позивачем не-ефективності передбаченого у законі або договорі способу захисту, по-друге, пред'явлення позивачем вимоги про застосування іншого – ефективного способу захисту, по-третє, не суперечність такого способу захисту закону, по-четверте, визнання судом ефективним заявленого позивачем способу захисту.

4. Сфера інтелектуальної власності представлена широким колом різноманітних правовідносин, які за своїми об'єктами, суб'єктами і змістом суттєво відрізняються від інших правовідносин. Така специфіка має враховуватись під час обрання належного і ефективного способу захисту та формулювання відповідних позовних вимог.

Список використаних джерел

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. *Офіційний вісник України*. 2014. № 75. Ст. 2125.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародний документ від 4 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Конституція України: прийнята 28 червня 1996 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>
4. Цивільний кодекс України: прийнятий 16 січня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
5. Цивільний процесуальний кодекс України: прийнятий 18 березня 2004 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 40–42. Ст. 492.
6. Потапенко А. В. Визначення судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу, який не суперечить закону: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спец. 081 Право; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака. 2021. 255 с.
7. Петруня В. В. Поняття та система способів захисту прав суб'єктів господарювання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. НУ «Одеська юридична академія». Одеса, 2019. 221 с.
8. Хрімлі О. Г. Інститут захисту прав інвесторів: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04. Інститут економіко-правових досліджень НАН України. Київ, 2017. 317 с.
9. Бринцев О. В. Кваліфікуючі ознаки поняття способу захисту права у контексті судової реформи. *Право України*. 2017. № 9. С. 70–75.
10. Господарський процесуальний кодекс України: прийнятий 6 листопада 1991 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 6. Ст. 56.
11. Господарський кодекс України: прийнятий 16 січня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
12. Коваль І. Ф. Законодавче регулювання способів захисту прав та інтересів у сфері господарювання: стан та напрями удосконалення. *Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса*. 2021. № 1. С. 25–38.
13. Огляд проблемних питань застосування судами окремих положень ГПК України за результатами проведених нарад, семінарів, круглих столів із місцевими та апеляційними судами. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad_GPK_07_2019.pdf
14. Блажівська Н. Дискреція в адміністративному судочинстві. *Верховний суд*. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Prezent_diskrecia.pdf
15. Постанова Верховного Суду у складі палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду від 23.09.2019 р. у справі № 917/1739/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/84454017>
16. Нікулеско Д., Серета О. Судова практика з порушення авторського права. *Ілляшев та партнери*. 29.06.23. URL: <https://attorneys.ua/publication/sudova-praktyka-z-porushennya-avtorskogo-prava/>
17. Рішення Господарського суду м. Києва від 20.12.2024 р. у справі № 910/2559/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102265231>

Iryna Koval, Andrii Zakharchenko. Boundaries of judicial discretion in the application of intellectual property rights protection methods

The article examines the international and national legislative framework, court practice, and scientific approaches to judicial discretion in the field of application of intellectual property rights protection methods. It is proved that the extension of the court's right to determine an effective remedy is consistent with the Constitution of Ukraine and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The author concludes that under the current procedural law, the method of defence that a court may apply in resolving a case is chosen by the plaintiff, so the court is deprived of the opportunity to choose or change the method of defence of the plaintiff's rights at its own discretion, contrary to the plaintiff's will. Also, the court cannot dismiss a claim due to the absence of a specific remedy in the law. The court has no right to go beyond the claims to determine an effective way to protect the right instead of the plaintiff. It is the plaintiff who is obliged to set out in the statement of claim the circumstances by which he justifies his claims, to provide evidence confirming these circumstances, as well as to indicate the legal grounds for the claim, and the court, while maintaining objectivity and impartiality, must provide the correct legal qualification of the relations between the parties based on the facts established during the consideration of the case.

The article analyses the court practice on protection of intellectual property rights regarding the use of effective remedies by courts and shows that some courts continue to assess remedies in terms of their enshrining in legislation. At the same time, the issue of the effectiveness of the remedy is raised separately.

The author proves that determination by the court of a remedy which is not provided for by law or contract depends, firstly, on the plaintiff's proof of ineffectiveness of the remedy provided for by law or contract, secondly, on the plaintiff's claim for application of another – effective remedy, thirdly, on non-contradiction of such remedy to law, and fourthly, on the court's recognition of the remedy declared by the plaintiff as effective.

Keywords: *judicial discretion, judicial proceedings, law enforcement discretion, rule of law, intellectual property rights, judicial protection of rights.*