

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

УДК – 347

ОКРЕМІ АСПЕКТИ НАСЛІДКІВ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Микитин В.І., викладач кафедри цивільного права та процесу
Тернопільський національний економічний університет

Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України щодо наслідків порушення прав інтелектуальної власності, які встановлюють цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, а також штрафні санкції.

Ключові слова: інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, порушення права інтелектуальної власності, відповідальність за порушення права інтелектуальної власності.

Статья посвящена анализу действующего законодательства Украины относительно последствий нарушения прав интеллектуальной собственности, которые устанавливают гражданскую, административную, уголовную ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности, а также штрафные санкции.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, право интеллектуальной собственности, нарушения права интеллектуальной собственности, ответственность за нарушение права интеллектуальной собственности.

Mykytyn V.I. SOME ASPECTS OF THE CONSEQUENCES OF INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

The article is devoted to the analysis of the current legislation of Ukraine concerning the consequences of intellectual property rights violation. The norms of

legislation, which set civil, administrative and criminal liability for violation of intellectual property rights, are analyzed, as well as penalties.

Key words: intellectual property, right of intellectual property, intellectual property rights violation, liability for violation of intellectual property right.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. До об'єктів права інтелектуальної власності згідно зі ст. 420 ЦКУ належать: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці. З наведеного переліку об'єктів права інтелектуальної власності зрозуміло, що майже будь-яка підприємницька діяльність так чи інакше стикається з використанням об'єктів інтелектуальної власності. У зв'язку з цим питання дотримання авторських та суміжних прав, інших прав і обов'язків у цій сфері, наслідків порушення цих прав, а також врегулювання відповідальності за порушення цих прав є дуже актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Посилена увага до питання наслідків порушення прав інтелектуальної власності та відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності знайшла своє реальне відображення у значному збільшенні публікацій з цієї проблематики. Серед вітчизняних науковців, які досліджували зазначені питання в сфері інтелектуальної власності, слід виділити таких, як П. Андрушко, В. Белєвцева, В. Гулькевич, М. Галянтич, І. Дзера, В. Ковальський, А. Коваль, О. Підпригора, О. Ришкова, Р. Томма та інші. Але комплексних досліджень правових аспектів наслідків порушення прав інтелектуальної власності на

даний час практично немає.

Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Правовідносини, що виникають між учасниками цивільних правочинів, предметом яких виступають переважно майнові права інтелектуальної власності, є надзвичайно складними. Пояснюється це тим, що врегулювання питань щодо цієї сфери діяльності на законодавчому рівні хоча й відбулося порівняно давно, тим не менше на сьогоднішній день залишається багато неврегульованих питань, що стосуються цієї сфери діяльності. Певною мірою це пов'язано як з великою кількістю об'єктів інтелектуальної власності, так і неоднозначністю судової практики у цій сфері, складнощами у правозастосуванні, викликаними як нерозумінням суті прав інтелектуальної власності, зловживаннями своїми правами, так і недосконалим законодавчим регулюванням (колізіями та прогалинами у досліджуваній площині суспільних відносин).

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті є теоретико-правове дослідження наслідків порушення прав інтелектуальної власності та межі відповідальності осіб, які вчинили дані правопорушення.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інтелектуальна власність та право інтелектуальної власності є важливим стратегічним ресурсом як на рівні держави, так і на рівні діяльності будь-яких фізичних та юридичних осіб, чия діяльність пов'язана як зі створенням об'єктів права інтелектуальної власності, так і законним їх набуттям чи володінням на підставі закону чи договору.

Майнові права інтелектуальної власності поступово займають все більше місце в економічному середовищі, а питання цивільно-правової відповідальності за порушення майнових прав інтелектуальної власності, захисту даних прав та вдосконалення механізмів такого захисту стають все більш актуальними для дослідження.

Слід підкреслити, що відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності в Україні будується переважно відповідно до

системи приватного права. Але, на наш погляд, помилково було б ці права віднести до сфери виключно приватного права та прийти до висновку про невтручання у ці питання держави загалом. Адже у деяких випадках, поряд із цивільно-правовими, виявляється необхідним застосування саме публічно-правових методів (наприклад, адміністративних і кримінально-правових). Обумовлено це зокрема тим, що відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності є складовою державної безпеки. Відтак, доводиться констатувати, що держава, проводячи економічну реформу, закріплюючи ліберальні методи економічної діяльності та розширюючи сферу торгівлі продуктами інтелектуальної власності, виявилася не цілком готовою до сплеску правопорушень у цій галузі суспільних відносин.

Однак доцільно зауважити, що порушення майнових прав інтелектуальної власності спричиняє шкоду не лише власникам таких прав, але й державі в цілому, оскільки таке використання є найчастіше тіньовим і не передбачає сплати податків. Крім того, стан порушення прав інтелектуальної власності істотно впливає на інвестиційну привабливість країни та її інноваційний рейтинг. Слід звернути увагу й на комерційну складову. Зокрема, аналітична компанія IDC оцінювала втрати держбюджету України від нелегального імпорту основних категорій ІТ-продукції в 2013 році приблизно в 233 млн. дол. США. Ця цифра включає несплату податку на додану вартість імпортерами тільки в 3-х категоріях товарів (ноутбуки, планшети, телефони (смартфони)). Ця цифра не враховує втрати держави на відшкодування ПДВ «неіснуючим» імпортерам, недоплачений податок на прибуток та інше [1]. Якщо ж враховувати інші категорії ІТ-продукції, яка імпортується в Україну (техніка для друку, сервери, системи зберігання даних, монітори, сітьове обладнання тощо), то загальна сума по недоплаті ПДВ сягає більш ніж 300 млн. дол. США. За перше півріччя 2014 року втрати бюджету знизились як за рахунок фактичного скорочення об'єму імпорту техніки, так і в результаті незначного зменшення нелегального імпорту. Наприклад, якщо в 2013 році сумарна митна вартість імпортованих ноутбуків, планшетів, телефонів та смартфонів складала

40,8 % від реального об'єму продажів, то в 2014 році – 45,5 %. В результаті, по оцінкам компанії IDC, за перші шість місяців 2014 року на імпорті тільки цих категорій товарів бюджет недорахував у вигляді недоплаченого ПДВ біля 58 млн. дол. США. Однак зазначені фактори спричиняють здебільшого застосування заходів адміністративної чи кримінальної відповідальності. Хоча основним видом порушень, які лежать в основі цих дій, є саме цивільні правопорушення майнових прав інтелектуальної власності. Відтак, значно більше уваги мало би приділятися цивільно-правовій відповідальності. Адже правовласники повинні мати можливість вчиняти дії проти осіб, що порушують їх права з тим, щоб запобігти подальшим правопорушенням і компенсувати збитки, заподіяні внаслідок скоєних правопорушень. Тим більше, що належний рівень захисту прав інтелектуальної власності вимагається від України й укладеними міжнародними договорами.

В Україні загальними цивільно-правовими способами захисту прав, які поширюються також на майнові права інтелектуальної власності зокрема та права інтелектуальної власності в цілому, є наступні: визнання прав; визначання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує права; відновлення становища, яке порушує права; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

Крім того, існує перелік положень, що стосуються виключно прав інтелектуальної власності. Адже суд може постановити рішення, зокрема, про:

- застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню прав інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
- зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;
- вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в

цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, та знищення таких товарів;

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

- застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єктів права інтелектуальної власності;

- опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення прав інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо цього порушення.

Відповідні положення закріплені статтями 16 та 432 ЦК України. Крім того, відповідні положення деталізуються спеціальними законами у сфері інтелектуальної власності. Наприклад, відповідно до ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського прав та (або) суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Фахівці з цього приводу зазначають позитивний факт закріплення у ЦК України такого способу як застосування разового грошового стягнення [2, с. 367].

Зважаючи на великий перелік об'єктів права інтелектуальної власності, досить великий і перелік органів контролю, уповноважених проводити перевірки щодо дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності та притягати порушників до відповідальності.

Аналіз стану боротьби з порушеннями у сфері інтелектуальної власності в Україні підтверджує, що незважаючи на активізацію зусиль правоохоронних органів щодо захисту прав інтелектуальної власності, загальний рівень правопорушень у цій сфері залишається високим. Це є підставою для

звинувачення України в низьких стандартах охорони інтелектуальної власності. Так, Міжнародний альянс інтелектуальної власності поставив Україну в 2013 році першою в списку 58 країн з низькими стандартами охорони інтелектуальної власності. Особливо це стосується аудіовізуальної продукції, програмного забезпечення, фармацевтичних препаратів. За даними Міжнародної федерації виробників фонограм (International Federation of the Phonographic Industry – IFPI) Україна лідирує в Європі за рівнем піратства з показником близько 95% від загального обсягу ринку. Інша міжнародна організація – Асоціація виробників програмного забезпечення (Business Software Alliance) в своєму останньому «Звіті про піратство» віднесла Україну до десятки країн-піратів програмного забезпечення, де вона (поруч з державами-членами СНД) з показником 89% ділить з Індонезією третє-четверте місце після В'єтнаму і Китаю, випереджаючи Росію.

У 2014 році, у зв'язку з політичними подіями, Україна була виключена як «перший порушник» світу зі Списку – 301. Водночас це жодною мірою не означає, що питанням порушень у сфері інтелектуальної власності не слід приділяти увагу. Адже це виключення було лише тимчасовим, й надалі Уряд країни має проводити усі дії, спрямовані на недопущення порушень, та звітувати перед міжнародними організаціями у цій сфері.

За даними української Асоціації іноземних виробників фармацевтичної продукції (AIPM) в Україні на етапі реєстрації у Фармакологічному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я не враховується наявність патентного захисту винаходів і промислових зразків, не проводиться патентна експертиза препаратів, які подаються на реєстрацію. Це призводить до порушення патентних прав на оригінальні лікарські препарати. Як наслідок, провідні фармацевтичні компанії світу можуть відмовитися від постачання на ринок України інноваційних лікарських препаратів [3].

Органи державної влади наділені чималим арсеналом повноважень з метою виявлення порушень прав інтелектуальної власності. Проте, слід зазначити, що в Україні передбачено настання цивільно-правової,

адміністративної та кримінальної відповідальності, а також можуть застосовуватися фінансові санкції як наслідки порушення прав інтелектуальної власності [4, с. 128].

Деякі контролюючі органи наділені правом на вилучення об'єктів інтелектуальної власності відповідними положеннями або порядками проведення ними перевірок. Так, на вилучення об'єктів інтелектуальної власності уповноважені:

- державні інспектори з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності України – згідно Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 674 (далі – Положення № 674; у тексті положення – Державний департамент інтелектуальної власності) [5];

- митні органи – згідно зі ст. 10 Правил митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, затверджених Багатосторонньою Угодою від 28.09.2001 р. [6] та Митним кодексом України [7].

Як в адміністративному, так і в кримінальному провадженні об'єкти прав інтелектуальної власності вилучаються цими органами до розгляду справи в судовому порядку, а після розгляду справи (в залежності від результатів такого розгляду) їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають власникові, або знищують, а при оплатному вилученні – реалізують.

Що стосується правомірності вилучення комп'ютерної техніки (наприклад, у випадку виявлення неліцензійного програмного забезпечення, встановленого на ній), то тут необхідно зазначити наступне. Органи контролю мають право вилучати речі, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення. Оскільки сам комп'ютер не є ні знаряддям, ані об'єктом правопорушення у сфері інтелектуальної власності, то, на наш погляд, він не може бути вилучений. Вилученню підлягають носії об'єктів прав інтелектуальної власності, тобто жорсткий диск (вінчестер).

Проте, виключенням з цього правила є повноваження державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, яким п. 7 Положення № 674 надано право на вилучення у суб'єктів господарювання:

- примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, які виробляються (поширюються, надаються у прокат, зберігаються, використовуються або переміщуються) з порушенням вимог законодавства;

- обладнання та сировини для їх виробництва, електронної комп'ютерної техніки для їх відтворення і відповідних документів.

Отже, на сьогоднішній день єдиними повноважними посадовими особами органів контролю на вилучення комп'ютерної техніки згідно законодавства є державні інспектори з питань інтелектуальної власності. У разі вилучення комп'ютерної техніки будь-яким іншим контролюючим органом, їх дії можуть бути оскаржені у встановленому порядку до органів внутрішніх справ, суду або прокуратури. Натомість слід відзначити, що фактично державні інспектори сьогодні не працюють у національній системі правової охорони інтелектуальної власності.

Так чи інакше, основним видом відповідальності за порушення права інтелектуальної власності є цивільно-правова відповідальність. Слід зауважити, що питання юридичної відповідальності підіймаються у багатьох сферах, пов'язаних з питаннями інтелектуальної власності. Наприклад, коли мова йде про договірні відносини у цій сфері. Адже договори щодо використання об'єктів інтелектуальної власності є за своєю суттю цивільно-правовими. Відповідно до них застосовуються не тільки норми, що містяться в спеціальному законодавстві, але й загальні положення Цивільного кодексу України, що відносяться до цивільно-правової відповідальності (розділ III ЦК України). Проте, незалежно від того, чи йде мова про договірну або позадоговірну відповідальність, за загальним правилом для її виникнення необхідна наявність складу цивільного правопорушення (протиправний характер поведінки, наявність у особи шкоди або збитків, причинний зв'язок

між протиправною поведінкою порушника і шкідливими наслідками, що наступили, і провина правопорушника) [8, с. 463].

Поза сумнівом, найбільш поширеною формою цивільно-правової відповідальності є відшкодування збитків. Під збитками, які необхідно відшкодувати потерпілому при порушенні виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, розуміються (ст. 22 ЦК України):

1) 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 (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Стосовно комерційних організацій упущеною вигодою є неотриманий прибуток цієї організації, а для громадян – неотримана заробітна плата, авторська винагорода або інший дохід. У разі, коли особа при порушенні права, як результат цього мала прибутки, то та особа, право якої було порушене, може висунути вимогу щодо відшкодування разом з іншими збитками упущеної вигоди у такому розмірі, що дорівнює прибутку, або більшому, ніж такий прибуток. Відповідно до загального правила збитки відшкодовуються в повному обсязі (тобто відшкодовується і упущена вигода, і реальний збиток) [9, с. 81]. Як приклад реального збитку, який був понесений при порушенні авторських прав, можна зазначити витрати, що були використані потерпілим на усунення спотворень твору або на відновлення матеріального носія, який пошкоджений або знищений порушником авторських прав. Ті витрати, які затрачені на юридичну допомогу при захисті авторських або суміжних прав, які були порушені, на сплату мита за судовий позов тощо, мають відшкодовуватись. У такій сфері, зазвичай, збитки обчислюються у втраченій вигоді, яку учасники авторських правовідносин могли б отримати за умов законної реалізації їх прав та обов'язків. Вважаємо, що ці збитки не можуть відноситись виключно до сплати авторського гонорару, який би йому належав у разі додержання його прав.

У даному контексті також вважаємо за доцільне погодитися з думкою В. Белєвцевої, яка підкреслює, що «основні напрямки вдосконалення правового регулювання наслідків порушення майнових прав інтелектуальної власності в Україні повинні рухатись до ширшого застосування принципів загально дозволеного регулювання, при цьому дозволи повинні поєднуватися з конкретними заборонами, які передбачають неодмінне настання відповідальності при їх порушенні. Свобода соціальної поведінки, незалежність, ініціативність відрізняється від таких негативних проявів, як беззаконня та свавілля, злочинність. Дозволи супроводжуються відповідними встановленнями і формами, що забезпечують їх закріплення і практичну реалізацію у сфері правового регулювання. Розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства з юридичної відповідальності у сфері інтелектуальної власності, що дозволяють у цілому оптимізувати існуючі засоби і методи інформаційного забезпечення в досліджуваній сфері, перетворити інформаційне обслуговування різних суб'єктів кваліфікації на єдиний, цілісний механізм, що розвивається, та один з дієвих засобів інформаційно-правової дії в суспільстві» [10, с. 63]. Певною мірою зазначена ідеологія покладається нині в основу діяльності робочих груп із розробки проектів законів щодо внесення змін до спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, які нині обговорюються в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. На підставі проведеного аналізу зазначимо, що наслідки порушення прав інтелектуальної власності можуть призвести до настання цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності, а також спричинити штрафні санкції. При цьому зміст майнових прав інтелектуальної власності дозволяє говорити про доцільність превалювання категорії «цивільно-правова відповідальність» над іншими видами юридичної відповідальності у цій сфері. Для України характерним на даному етапі є те, що значна частина порушень права інтелектуальної власності та межі

відповідальності за ці порушення вирішуються в судовому порядку. Здійснений аналіз свідчить про необхідність подальшого удосконалення правового регулювання відповідальності за порушення права інтелектуальної власності. Прикладом перспективних напрямків теоретико-правових досліджень наслідків порушення прав інтелектуальної власності може бути розробка змін до норм чинного законодавства України стосовно відповідальності за порушення авторських та суміжних прав, запровадження процедур адміністративного оскарження, удосконалення діяльності Апеляційної палати тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Інформаційно-аналітична довідка до слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти від 15 жовтня 2014 р.: «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/art_id=61821&cat_id=616.
2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – К. : Істина, 2004. – 976 с.
3. Сиденко В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: проблемы и решения / В. Сиденко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.zn.ua/3000/3050/32785/>.
4. Томма Р.П. Види відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності / Р.П. Томма, В.І. Варивода // Науковий вісник НАВС. – К., 2011. – № 2. – С. 124 – 130.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності» від 17.05.2002 р. № 674. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/674-2002-%D0%BF>.

6. Правила митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності: затверджені Багатосторонньою Угодою від 28.09.2001 р.: Рішення ратифіковано Законом України від 19 січня 2006 р. № 3383-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 22. – Ст. 191.
7. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 3395-VI (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – № 44–45, № 46–47, № 48. – Ст. 552.
8. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 856 с.
9. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до книги четвертої Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 432 с.
10. Белєвцева В. До питання юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності / В. Белєвцева // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 6. – С. 60 – 67.