

**Микитин Віталій Ігорович,**  
викладач кафедри цивільного права  
і процесу юридичного факультету  
Тернопільського національного  
економічного університету

## ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

*Розглянуто поняття та класифікацію цивільно-правових способів захисту майнових прав інтелектуальної власності. Проаналізовано судову практику застосування цивільно-правових способів захисту майнових прав інтелектуальної власності. Досліджено особливості відшкодування моральної шкоди за порушення майнових прав інтелектуальної власності.*

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, майнові права інтелектуальної власності, захист майнових прав інтелектуальної власності, цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності.

**Микитин В. І.**

**Некоторые особенности гражданско-правовых способов защиты имущественных прав интеллектуальной собственности.**

*Рассмотрено понятие и классификацию гражданско-правовых способов защиты имущественных прав интеллектуальной собственности. Проанализирована судебная практика применения гражданско-правовых способов защиты имущественных прав интеллектуальной собственности. Исследованы особенности возмещения морального вреда за нарушение имущественных прав интеллектуальной собственности.*

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, имущественные права интеллектуальной собственности, защита имущественных прав интеллектуальной собственности, гражданско-правовые способы защиты имущественных прав интеллектуальной собственности.

**Мукутун V.**

**Some special features for civil protective method of intellectual property rights protection**

*Notions and classification of civil-legal means of intellectual property rights protection are analysed in the article. Judicial practice of the application of the civil-legal means of intellectual property rights protection is presented. Peculiarities of compensation the moral damage for violation the intellectual property rights are analysed.*

**Keywords:** intellectual property, intellectual property rights, protection of intellectual property rights, civil-legal means of intellectual property rights protection.

**Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.** Існує необхідність виявлення основних способів, які можуть бути застосовані в процесі судового захисту майнових прав інтелектуальної власності, і виділення їх як загальних положень, які забезпечують одноманітність у здійсненні цивільно-правового захисту порушених інтелектуальних прав. Відповідно до ст. 16 та 432 ЦК України судовий захист майнових прав інтелектуальної власності з урахуванням істотності порушеного права та наслідків порушення цього права здійснюється способами, передбаченими Цивільним кодексом України [1, 46]. Відповідно до ст. 432 ЦК України у разі порушення майнових прав автора їх захист здійснюється, зокрема, шляхом визнання права, відновлення становища, яке існувало до порушення права, припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, компенсації моральної шкоди, публікації рішення суду про допущене порушення [2, 418].

Перераховані способи захисту майнових прав авторів загалом повторюють універсальні способи захисту цивільних прав, передбачені ст. 16 ЦК України, до яких належать: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб [3].

**Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.** Питання цивільно-правових способів захисту майнових прав інтелектуальної власності

було предметом досліджень ряду авторів, зокрема: В. Ф. Яковлева, П. А. Варул. Серед останніх досліджень слід відмітити праці О. В. Андрієнко, Ю. В. Білоусова, І. С. Канзафарової, В. О. Кучер, В. В. Луця, С. О. Погрібного, З. В. Ромовської, К. Г. Степаненко, Р. О. Стефанчука, А. В. Ткача, Я. М. Шевченко, А. С. Штефана та ін. Але комплексних досліджень цивільно-правових аспектів захисту майнових прав інтелектуальної власності на сьогодні практично немає.

**Формування цілей статті.** Метою даної статті є теоретико-правове дослідження цивільно-правових способів захисту майнових прав інтелектуальної власності.

**Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.** Ст. 16 ЦК України перераховує основні способи захисту цивільних прав. Деякі з цих способів є одночасно і заходами відповідальності, зокрема відшкодування збитків. Інші, наприклад присудження до виконання обов'язку в натурі, до заходів відповідальності не належать і тому можуть застосовуватися незалежно від умов відповідальності, наприклад незалежно від вини особи, яка порушила зобов'язання.

Першим із способів захисту права інтелектуальної власності є визнання права, яке може полягати, наприклад, у публікації в пресі про те, що якийсь твір, виданий з порушенням права на ім'я, тобто без зазначення прізвища автора, є витвором конкретного автора, або публікації у пресі інформації про те, що володарем суміжних прав на конкретну фонограму є така-то звукозаписна фірма. Зазначений спосіб захисту особливо актуальний у випадках порушення особистих немайнових прав авторів [4, 340]. Однак до цього способу вдаються і для захисту виняткових прав, пред'являючи вимоги про визнання права до особи, яка заперечує або іншим чином не визнає право, порушуючи тим самим інтереси правовласників. Перш за все, цей спосіб захисту використовують, коли наявність у особи, наприклад, авторського, патентного права (як майнового, так і особистого немайнового) або права на засоби індивідуалізації піддається сумніву, заперечується або є загроза таких дій. Однак ця вимога може бути пред'явлена не тільки, коли заперечується приналежність інтелектуального права тій чи іншій особі, а й у разі заперечення охороноздатності твору (винаходу і т. п.), наприклад, через його нетворчий характер. У цьому сенсі доводиться тільки шкодувати про відсутність у законодавстві загальної норми, згідно з якою творчий характер діяльності автора (співавторів) передбачається до тих пір, поки не доведено протилежне. Вважаємо, що з метою захисту майнових та немайнових прав автора доцільно передбачити в українському законодавстві таку норму [5, 306]. Визнання права є, як правило, необхідною передумовою для застосування інших передбачених законодавством України способів захисту порушених прав.

Другим способом захисту права інтелектуальної власності слідом за ст. 16 ЦК України ст. 432 ЦК України називає відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення. Заявлені вимоги можуть бути виражені, наприклад, у припиненні підготовки до випуску у світ бездоговірного видання або компакт-диска, заборону реклами і пропозиції на продаж примірників твору, заборону продажу або іншого введення в цивільний оборот селекційного досягнення тощо [6, 281]. Цей спосіб включає фактично два самостійні заходи захисту: відновлення колишнього положення і припинення вчинення певних дій.

Необхідність у застосуванні першої міри виникає, коли порушене право в результаті не припиняє свого існування і може бути реально відновлене шляхом усунення наслідків неправомірних дій. Найчастіше цей спосіб застосовується при захисті особистих немайнових прав, а тому ми не будемо ґрунтовно зупинятися на ньому, проте зазначимо, що у багатьох випадках відновлення права далеко не завжди є адекватним способом захисту, наприклад, коли твір, виданий з порушенням авторських прав, вже став доступним невизначеному колу осіб. У таких випадках більш надійним інструментом служить заявлена до суду вимога про припинення дій, що порушують право, яке в авторсько-правовій сфері може бути застосоване практично завжди і заявлятися як у сукупності з іншими засобами захисту, так і самостійно. Слід звернути увагу, що як захід, спрямований на відновлення порушеного майнового права та припинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення права автора чи іншого правовласника, можуть бути застосовані конфіскаційні заходи захисту. Можливість використання цієї міри захисту виникла з внесенням до законодавства про авторське право відповідної норми, а саме: п. 4 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [7], яка передбачає можливість конфіскації в судовому порядку контрафактних примірників творів, фонограм і т.п., а також матеріалів і обладнання, що використовуються для виготовлення і відтворення контрафактної продукції.

Можливість звернення в дохід держави обладнання, устаткування та матеріалів, використаних для порушення виключних прав, обумовлена тим, що ці матеріальні об'єкти не є незаконними (контрафактними), а лише використовувалися в цілях, що суперечать закону, і, будучи у власності держави, можуть бути використані в законних і корисних цілях або бути передані державою будь-яким особам для подібного легального використання.

Слід звернути увагу на те, що найбільш дієвими і затребуваними практикою є такі способи захисту виключних прав, як відшкодування збитків та виплата компенсації. Цими способами задовольняється майновий інтерес потерпілого при порушенні його майнових (виключних) прав. Оскільки заходи захисту цивільних прав спрямовані на відшкодування збитків потерпілому в повному обсязі, а зовсім не на його додаткове збагачення в рамках єдиного охоронюваного правовідношення, можливе застосування лише одного з названих способів захисту: або відшкодування збитків, або сплата компенсації [8, 101].

Основною формою компенсації заподіяної потерпілому матеріальної шкоди є відшкодування збитків, які включають в себе реальні збитки та упущену вигоду. Висуваючи вимогу про відшкодування збитків, правовласник повинен довести факт наявності збитків, їх розмір, а також те, що збитки були завдані діями порушника. Зазвичай при порушенні виключних прав збитки виявляються у формі упущеної вигоди, тобто тієї суми, яку правовласник міг отримати, якби порушник уклав договір з правовласником і використовував твір або інший об'єкт, що охороняється, за плату. Як упущену вигоду слід розглядати як мінімум незаконно отриманий прибуток. Водночас обґрунтування розміру завданих збитків є завданням потерпілого. Ним доводиться і сам факт порушення виключного права. Такий спосіб відновлення порушеного права для володаря виключного права скрутний, оскільки вимагає подання до судових органів доказів факту наявності збитків, документів, що підтверджують їх розмір, а також доказів того, що збитки були завдані діями конкретного порушника. Одним з таких документів може служити, наприклад, договір, який був укладений на використання конкретного твору між правовласником і користувачем, а потім у зв'язку з виходом у світ контрафактних примірників, був розірваний користувачем.

Відповідно до ст. 22 ЦК України під збитками розуміються: витрати, зроблені особою, право якої порушено, втрата або пошкодження майна, а також недоотримані доходи, які б ця особа одержала, якби її право не було порушено. У літературі зазвичай наголошується, що в такому разі відшкодуванню підлягають також витрати на надання юридичної допомоги щодо захисту порушених прав, судові витрати, сплата держмита, здійснення судової експертизи та інші. Однак ці витрати мають іншу правову природу, ніж збитки, і стягуються в особливому порядку, встановленому процесуальним законодавством (глава 8 Цивільного процесуального кодексу України). Підтвердженням цьому служить, крім іншого, той факт, що судові витрати стягуються не з особи, чиє виключне право порушене, а зі сторони, що програла.

У сфері захисту виняткових прав потерпілі набагато частіше стикаються не з реальними збитками, а з упущеною вигодою, яка могла бути отримана правовласником в умовах нормальної реалізації належних йому виключних прав. За загальними правилами судочинства обґрунтування розміру завданих збитків, включаючи упущену вигоду, – завдання самого потерпілого, який повинен довести не тільки факт порушення його прав, а також причинний зв'язок між порушенням його прав і збитками, які при цьому виникли [9, 273]. Оскільки довести наявність збитків і документально обґрунтувати їх розмір, особливо в частині упущеної вигоди, буває не завжди просто, правовласник має можливість компенсувати понесені збитки шляхом стягнення з порушника всього доходу, отриманого ним внаслідок порушення виключних прав.

Обераючи спосіб захисту порушеного права, не можна не враховувати складність процесу доказування збитків, пов'язаних, зокрема, з важкістю визначення доходів правопорушників. У зв'язку з цим законом передбачена така міра відповідальності, як виплата компенсації. Проте її застосування можливе лише у випадках порушення з метою отримання прибутку. Можливість власникові виключних прав вимагати від порушника замість відшкодування збитків виплати компенсації передбачена у випадках захисту авторських і суміжних прав, а також прав на товарні знаки і найменування місць походження товарів. Вимога виплати компенсації – найпоширеніший спосіб захисту авторських прав. Вона була заявлена як одна з позовних вимог (а іноді і єдина) у більшості судових справ за позовами про захист виключних прав. Популярність цього способу пояснюється тим, що позивач повинен довести лише сам факт порушення його виключних прав, але не зобов'язаний обґрунтовувати ні наявність будь-яких збитків, ні заявлений розмір компенсації, оскільки останнє віднесено до компетенції суду.

Так, у практиці господарського суду була справа, згідно з якою рекламне агентство пред'явило позов до ТОВ про стягнення з відповідача компенсації у зв'язку з відтворенням на вітрині магазину малюнка, володарем авторських прав на який є клієнт. Оскільки позивач не довів, що мав намір використовувати твір у підприємницькій діяльності і поніс через використання відповідачем малюнка витрати або втратив можливість отримання реальних доходів, судом першої інстанції в позові було відмовлено. Згодом вказане рішення було скасовано з наступних підстав. Встановлена законодавством у сфері інтелектуальної власності міра відповідальності за порушення авторських прав застосовується на вибір позивача замість відшкодування збитків або стягнення компенсації. Вимога про сплату компенсації могла бути задоволена за

наявності доказів тільки несанкціонованого використання твору, тобто факту правопорушення. Крім цього, слід мати на увазі, що суд не має права стягнути компенсацію за порушення виключного права нижче мінімального розміру, встановленого законом.

Таким чином, можна зробити висновок, що компенсацію як спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності слід розглядати як самостійний, не відносячи його ні до одного з відомих способів захисту права, що поєднує в собі спрощений порядок доведення, властивий неустойці, і визначення розміру якої здійснюється під контролем суду (така процедура властива компенсації моральної шкоди). Водночас ні та, ні інша характеристика не виключають можливості віднесення цієї міри захисту до заходів цивільно-правової відповідальності, оскільки як альтернатива відшкодування збитків ця міра покладає додаткове обтяження на правопорушника.

Враховуючи викладене, компенсацію за порушення майнових прав інтелектуальної власності можна визначити як самостійну міру цивільно-правової відповідальності, яка виявляється в діях правовласника відносно порушника його виключного права про виплату грошової суми в межах, встановлених законом замість відшкодування збитків, підставою для якої є факт порушення права.

Крім перерахованих вище способів захисту, що застосовуються найчастіше для захисту майнових прав, компенсації може підлягати і моральна шкода. За допомогою цього правового інституту в своїй більшості здійснюється захист особистих немайнових прав. За загальними правилами компенсації моральної шкоди, яка встановлена Цивільним кодексом України, форма і розмір такої компенсації визначаються судом незалежно від розміру та форми відшкодування майнової шкоди [10, 68].

Щодо застосування цього заходу захисту у суддів, юристів-практиків і вчених до сьогодні залишається багато питань, що стосуються правової природи цього заходу, умов його застосування, порядку визначення розміру компенсації, оскільки закон лише у загальних рисах регулює ці питання і залишає великий простір для юридичної дискусії. Останнім часом на тлі кількох судових процесів, пов'язаних з порушенням авторських прав, коли на користь правовласників з порушників стягувалися доволі великі грошові суми, ця дискусія набула не тільки теоретичного, а й великого практичного значення. У судах стикаються різні точки зору, а основний аргумент тих осіб, проти яких були винесені судові рішення про стягнення компенсації, полягає в тому, що присуджена компенсація не є справедливою, вона надмірно висока і не відповідає тяжкості вчиненого правопорушення іншим обставинам справи. Це відбувається через те, що не існує будь-яких чітких критеріїв, правил застосування норм, які передбачають компенсацію моральної шкоди, в тому числі і при заподіянні шкоди інтелектуальних прав.

Завершуючи характеристику цивільно-правових способів захисту інтелектуальних прав, відзначимо, що законодавством передбачені спеціальні заходи, спрямовані на забезпечення позовів з цієї категорії справ. Наявність таких заходів – важлива гарантія реалізації передбачених законом способів захисту, оскільки несвочасне їх застосування може у результаті призвести до неможливості відновлення порушених інтелектуальних прав.

Зазначимо, що загалом законодавство України надає авторам та іншим правовласникам доволі потужний набір правових засобів не тільки для реалізації своїх прав в умовах нормального розвитку суспільних відносин, а й для їх ефективного захисту в разі порушення або оспорювання. Правильне розпорядження цими правовими можливостями багато в чому є завданням самих правовласників. Не принижуючи важливості та значущості ролі держави у забезпеченні правової захищеності своїх громадян, їх наукового і творчого потенціалу, не слід, однак, забувати про те, що право інтелектуальної власності – це сфера приватних інтересів і приватного права.

**Висновки.** Дослідження загальних для всіх об'єктів права інтелектуальної власності способів цивільно-правового захисту дало змогу автору зробити такі висновки:

1. Виявлення основних способів, які можуть бути застосовані для захисту прав на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, і виділення їх як загальних положень, які забезпечують одноманітність у здійсненні цивільно-правового захисту порушених інтелектуальних прав є однією з цілей кодифікації законодавства в сфері інтелектуальної власності.

2. Дослідження конфіскаційних заходів захисту права інтелектуальної власності, що застосовуються до контрафактних матеріальних носіїв, у яких виражені результати інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації, дало змогу обґрунтувати неприпустимість законодавчого закріплення можливості передачі власникам інтелектуальних прав на їх прохання матеріальних носіїв, визнаних контрафактними, в рахунок відшкодування збитків, оскільки подібна можливість вступає в протиріччя з основними принципами цивільно-правової відповідальності. На відміну від заходів, захисту цивільно-правова відповідальність

покладає на правопорушника додаткові обтяження майнового характеру, а включення конфіскаційних санкцій у рахунок відшкодування збитків суттєво вплинула б на майнові наслідки для правопорушника.

3. Водночас передбачена законом можливість звернення в дохід держави обладнання, устаткування та матеріалів, використаних для порушення виключних прав, обумовлена тим, що ці матеріальні об'єкти не є незаконними (контрафактними), а лише використовувалися в цілях, що суперечать закону, і, будучи у власності держави, можуть бути використані в законних і корисних цілях або бути передані державою будь-яким особам для подібного легального використання.

4. Компенсацію за порушення виключного права слід розглядати як самостійний спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності, не відносячи його ні до одного з відомих способів захисту права, що поєднує в собі спрощений порядок доведення, властивий неустойці, і визначення розміру якої здійснюється під контролем суду (така процедура властива компенсації моральної шкоди). Водночас ні та, ні інша характеристика не виключають можливості віднесення цієї міри захисту до заходів цивільно-правової відповідальності, оскільки як альтернатива відшкодування збитків ця міра покладає додаткове обтяження на правопорушника.

5. Необхідно встановити критерії визначення розміру компенсації моральної шкоди за порушення особистих немайнових прав авторів, тобто визначити якусь середню величину, яка б була базисом і суд зміг би від неї відштовхуватися при винесенні рішень щодо конкретних справ, тим більше, що такі критерії законодавцю вдалося встановити для визначення розміру компенсації за порушення виключних (майнових) прав.

#### Література

1. Білоусов Ю. В. Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції / Ю. В. Білоусов // Вісник. – 2004. – № 3 (11). – С. 45–50.
2. Ткач А. В. Способи захисту авторського права і суміжних прав / А. В. Ткач // Моральні основи права. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 417–419.
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
4. Стефанчук Р. О. Спеціальні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному законодавстві України / Р. О. Стефанчук // Правова держава. – 2007. – Вип. 18. – С. 337–345.
5. Цивільний кодекс України : коментар. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2003. – 856 с.
6. Шевченко Я. М. Захист і охорона суб'єктивних цивільних прав: сучасний стан і перспективи розвитку / Я. М. Шевченко // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки. – К., 2010. – С. 277–283.
7. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 13.
8. Кучер В. О. Окремі способи захисту права власності: проблемні питання / В. О. Кучер // Науковий вісник. – 2009. – Вип. 1. – С. 97–105.
9. Канзафарова І. С. Захист цивільних прав: окремі аспекти / І. С. Канзафарова // Держава і право. – 2004. – Вип. 25. – С. 272–276.
10. Стефанчук Р. О. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав: проблеми та шляхи вирішення / Р. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2007. – № 1 (21). – С. 67–83.