

Пирцхалава К.З.

аспірант

Університету митної справи та фінансів

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Постановка проблеми: Наявність сучасної та розвинутої системи інтелектуальної власності є надважливою складовою для досягнення економічного та соціального розвитку держави і населення. Ефективна охорона інтелектуальної власності сприяє розвитку і реалізації творчого потенціалу винахідників, залучає інвестиції, гарантуючи належний захист міжнародних інвесторів від можливих посягань.

На жаль, інтелектуальна власність, як і будь-який інший вид власності, може виступати об'єктом протиправних дій з боку третіх осіб, а тому потребує ефективного правового захисту. Однак захистити порушене право або навіть виявити факт порушення права інтелектуальної власності значно складніше, ніж виявити протиправні дії в інших сферах. Це обумовлено тим, що результат інтелектуальної, творчої діяльності як нематеріальний актив не залежить від речі, у якій він втілений. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ, так само як і перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності [1].

Запорукою вільної та ефективної реалізації людиною свого права на творчість є наявність дієвих механізмів захисту результатів такої творчої діяльності з боку держави.

Конституція України гарантує кожному право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Громадянам також гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості,

захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності [2].

При цьому, незважаючи на наявність доволі розвинутої нормативно-правової бази у сфері інтелектуальної власності, в Україні продовжують зростати випадки грубого порушення прав суб'єктів права інтелектуальної власності.

З огляду на зазначене, **актуальність даної теми** обумовлена необхідністю дослідження недоліків чинного законодавства України у сфері права інтелектуальної власності. А тому доцільним буде розглянути цивільно-правову відповідальність за порушення у сфері права інтелектуальної власності як найбільш розповсюджений та дієвий вид юридичної відповідальності.

Обрана тема не є новою, адже останні роки питанню належного захисту права інтелектуальної власності присвячувалося багато уваги, зокрема дана тема була предметом дослідження таких науковців та практикуючих юристів як А.В. Аксютіна, О.В. Нестерцова-Собакарь, В.В. Тропін, О.М. Тропіна, О.П. Світличний, Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. та інші.

Підходи, запропоновані згаданими авторами, та їхні висновки безумовно заслуговують на увагу та становлять теоретичну базу для подальших наукових досліджень у зазначеній сфері.

Метою даної статті є комплексний аналіз цивільно-правової відповідальності за

порушення у сфері права інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається Цивільним кодексом України та іншим законом [1].

Інакше кажучи, інтелектуальна власність означає передбачені законом права на результат розумової і творчої діяльності в промисловій, науковій, літературній і художній сферах.

Існує кілька підходів до класифікації об'єктів права інтелектуальної власності.

Одні вчені класифікують об'єкти права інтелектуальної власності на два інститути – авторське право і суміжні права та право промислової власності.

До об'єктів права промислової власності відносять технічні рішення (винаходи), корисні моделі; зовнішній вигляд промислових виробів (промислові зразки – малюнки чи моделі); символи чи позначення, що проставляються на промислових виробках, використовуються при наданні послуг (торгівельні марки, або знаки для товарів та послуг); географічні зазначення місць походження товарів; найменування фірм, під якими вони виступають у господарському обороті (фірмові або комерційні найменування); сорти рослин; породи тварин; топографії інтегральних мікросхем тощо.

До об'єктів авторського права і суміжних прав відносять твори, створені в результаті творчої інтелектуальної праці - твори науки, літератури, мистецтва [3, с. 20, 21].

У свою чергу Світличний О.П. вважає доцільним здійснити умовний поділ об'єктів права інтелектуальної власності на чотири інститути – інститут авторського права

і суміжного права, інститут промислової власності, інститут селекційних досліджень та інститут нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності.

Об'єктом авторсько-правових відносин науковець визнає нематеріальне благо у вигляді продукту духовної творчості, а саме – твори науки, літератури, мистецтва.

Інститут промислової власності, на думку Світличного О.П., становлять засоби індивідуалізації учасників господарського обороту товарів та послуг (торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, зазначення походження товару (географічне зазначення); винаходи та корисні моделі; промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем.

До інституту селекційних досліджень науковець відносить сорти рослин та породи тварин, а до інституту нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності – раціоналізаторські пропозиції; наукові відкриття; комерційну таємницю [4, с. 52, 53].

Законодавчу базу у сфері створення, використання і захисту об'єктів права інтелектуальної власності складають Конституція України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про інноваційну діяльність» тощо.

Цивільний кодекс України визнає суб'єктами права інтелектуальної власності творця (творців) об'єкта права інтелектуальної власності (автора, виконавця, винахідника тощо) та інших осіб, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Як зазначалося вище, зміст права інтелектуальної власності становлять майнові права інтелектуальної власності (право на викори-

стання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом) та особисті немайнові права інтелектуальної власності (право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом).

За загальним правилом особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності, не можуть відчужуватися (передаватися) та не залежать від майнових прав інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам [1].

У свою чергу за порушення прав інтелектуальної власності чинним законодавством України передбачено настання адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності.

У даній статті зупинимось на цивільно-правовій відповідальності.

Цілком очевидно, що внаслідок протиправного діяння завдається шкода майновим і особистим немайновим правам суб'єкта права інтелектуальної власності, а тому відшкодування заподіяної шкоди є дієвим способом відновлення порушеного права.

Відповідно до змісту ст. 432 Цивільного кодексу України захист права інтелектуальної власності судом передбачає прийняття рішення про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелекту-

альної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;

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

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Зразковим прикладом застосування цивільно-правової відповідальності за порушення прав власника торговельної марки є справа № 910/6411/19 за позовом Xiaomi Inc. до ТОВ «Ен-Ай-Ес» про заборону здійснювати розповсюдження товарів, вилучення з цивільного обороту і знищення контрафактного товару.

Так, на адресу представника власника міжнародної реєстрації торговельних марок «Xiaomi», «RedMi» та «Mi» (компанія Xiaomi Inc.) надійшов лист митниці про призупинення митного оформлення товару, - телефонних апаратів, імпортером яких зазначено ТОВ «Ен-Ай-Ес». Митницею прийнято рішення про призупинення митного оформлення спірних товарів, оскільки такі товари мають ознаки зображувальної торговельної марки, занесеної до митного реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності. Правовлас-

ник не надавав імпортеру жодних дозволів на ввезення такого товару на територію України, а тому останній вважав, що ввезення на територію України спірної продукції є порушенням його прав інтелектуальної власності, а така продукція, відповідно, є контрафактною.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.07.2022 року у справі № 910/6411/19 апеляційну скаргу Xiaomi Inc. задоволено, рішення господарського суду міста Києва скасовано, прийнято нове судові рішення, яким заборонено ТОВ «Ен-Ай-Ес» здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією, вилучено з цивільного обороту та знищено контрафактний товар за митною декларацією [5].

Вищезазначеним судовим рішенням ефективно припинено порушення прав власника торговельної марки за міжнародною реєстрацією, що не лише попередило настання майнових збитків для правовласника, але й убезпечило потенційних споживачів від ризиків, які могли виникнути у зв'язку із придбанням і використанням продукції невідомого походження та сумнівної якості.

Іншим прикладом вдалого застосування цивільно-правової відповідальності за порушення права інтелектуальної власності, а саме - авторського права, є рішення Апеляційного суду Рівненської області від 22.12.2016 року та постанова Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 року у справі № 569/17272/15-ц [6, 7].

Суть справи полягала у тому, що співавтори службового твору (ТОВ «ТРК «Рівне 1» та фізична особа) звернулися до суду з позовом, у якому зазначали, що у 2006 році спільною творчою працею художника-постановника ТОВ «ТРК «Рівне 1» у рамках виконання службового доручення було створено службовий твір образотворчого мистецтва.

Відповідно до договору про розподіл майнових прав на службові твори, укладеного між ТОВ «ТРК «Рівне 1» та художником-постановником, всі виключні майнові права на

вказаний твір належать ТОВ «ТРК «Рівне 1».

Пізніше позивачам стало відомо, що ПП «ТРК «Сфера-ТВ» використало їхній твір без дозволу, розмістивши примірник твору в мережі Інтернет на сайті sfera-tv.com.ua у шести окремих (самостійних) випусках програми ПП «ТРК «Сфера-ТВ».

Посилаючись на преюдиційність перелічених вище обставин, які встановлені судовими рішеннями у справі № 918/1037/14 та не можуть знову оспорюватися в іншому процесі, позивачі просили зобов'язати відповідача здійснити публікацію про порушення авторських прав позивачів на офіційному сайті відповідача: <http://sfera-tv.com.ua> та стягнути з ПП «ТРК «Сфера-ТВ» на користь ТОВ «ТРК «Рівне 1» суму компенсації за використання твору в загальному розмірі 60 мінімальних заробітних плат, що становить 82 680 грн.

Рішенням Апеляційного суду Рівненської області від 22.12.2016 року зобов'язано відповідача - ПП «Телерадіокомпанія Сфера-ТВ», опублікувати на своєму офіційному сайті: <http://sfera-tv.com.ua/> протягом місяця з дня ухвалення рішення повідомлення про те, що ним порушено авторські права фізичної особи-позивача та ТОВ «Телерадіокомпанія Рівне 1» на твір образотворчого мистецтва, а також стягнуто з ПП «Телерадіокомпанія Сфера-ТВ» на користь ТОВ «Телерадіокомпанія Рівне 1» компенсацію за порушення майнових авторських прав у розмірі 60 мінімальних заробітних плат в сумі 82 680,00.

У свою чергу Велика Палата Верховного Суду за результатом перегляду даної справи хоча і погодилася із фактом порушення авторського права позивачів, однак зазначила, що спір виник не у зв'язку з самим фактом використання твору відповідачем, а у зв'язку з неправомірністю такого використання. При цьому неправомірність використання твору по відношенню до кожного з позивачів, яким належать різні права інтелектуальної власності, є різною за своїм характером і пов'язується з різними обставинами. Порушення

особистого немайнового права інтелектуальної власності позивача-фізичної особи полягає у використанні твору без зазначення імені автора. Натомість порушення майнового права інтелектуальної власності ТОВ «ТРК «Рівне 1» полягає у використанні твору без дозволу ТОВ «ТРК «Рівне 1».

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 року у справі № 569/17272/15-ц рішення судів першої та апеляційної інстанцій в частині вимоги ТОВ «Телерадіокомпанія «Рівне 1» про зобов'язання ПП «Телерадіокомпанія «Сфера-ТВ» опублікувати на своєму офіційному сайті: <http://sfera-tv.com.ua> протягом місяця з дня ухвалення цього рішення повідомлення про те, що ПП «Телерадіокомпанія «Сфера-ТВ» порушено авторські права ТОВ «Телерадіокомпанія «Рівне 1» на твір образотворчого мистецтва скасовано, а провадження у справі у цій частині закрито. Також рішення судів першої та апеляційної інстанцій в частині вимоги ТОВ «Телерадіокомпанія «Рівне 1» про стягнення з ПП «Телерадіокомпанія «Сфера-ТВ» компенсації за порушення майнових авторських прав скасовано, а провадження у справі у цій частині закрито.

Таким чином, порушення особистого немайнового права та майнового права інтелектуальної власності має різну правову природу, а тому і різні правові наслідки, про що необхідно пам'ятати правовласникам під час формування правової позиції та звернення до суду.

Варто стисло зазначити й про міжнародні договори, що регулюють відносини в сфері права інтелектуальної власності на міжнародному рівні, зокрема згадати Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – Угода ТРІПС), функції адміністрування якої покладені на Світову організацію торгівлі (далі – СОТ).

Угодою ТРІПС встановлені норми, що погоджені країнами-членами СОТ як мінімальні вимоги до правової охорони інтелектуальної власності. Всі країни-члени СОТ, а також ті країни, які хотіли б стати її членами

в майбутньому, повинні дотримуватися цих норм [8, с. 44].

Законом України від 10.04.2008 року № 250-VI [9] ратифіковано Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, підписаний у м. Женеви 05.02.2008 року [10].

Згідно з листом Міністерства закордонних справ України від 23.04.2008 року № 72/13-612/1-1066 «Щодо набрання чинності Протоколом про вступ України до СОТ» Генеральним директором СОТ 16 травня 2008 року визначено датою набрання Протоколом чинності та відповідно набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі [11].

З набранням чинності Протоколом Україна приєдналася до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі, невід'ємними частинами якої є угоди та пов'язані з ними правові документи, включені до її додатків. Однією з таких угод є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) [12].

Варто зазначити, що інтеграція України у світову економіку неможлива без гармонізації нормативно-правової бази, зокрема і в сфері права інтелектуальної власності, що може стати викликом для сучасної правової системи. Разом з тим, існують очевидні переваги для України від використання положень Угоди ТРІПС, адже їхнє застосування сприяє наближенню української економіки до стандартів економічно розвинутих країн.

Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Підбиваючи підсумки, можна дійти висновку, що чинна нормативно-правова база України є доволі розвинутою, ефективною та такою, що здатна впоратися із викликами, з якими стикаються правовласники у зв'язку із порушеннями їхніх майнових прав та особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Аналіз вітчизняної судової практики свідчить про те, що здебільшого суди забезпечують адекватну реалізацію гарантованих державою прав винахідників, творців та науковців. При цьому чи не найбільшим недоліком

залишається тривалість як самих порушень, так і розгляду даної категорії справ судами, адже не завжди вдається вчасно виявити факт порушення права інтелектуальної власності, а процес доказування, який покладається на заявника-правовласника, вимагає ретельної підготовки.

А тому можна дійти висновку, що існує потреба у подальшому удосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання відповідальності за порушення права інтелектуальної власності. Даний процес вже започаткований, а тому є усі підстави для оптимізму.

Анотація

Стаття присвячена темі порушень у сфері права інтелектуальної власності та юридичним наслідкам таких порушень, зокрема цивільно-правовій відповідальності. У статті висвітлюється важлива проблематика цивільно-правової відповідальності за порушення у сфері права інтелектуальної власності, а також розкривається тема захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Стаття розкриває сутність та обсяг цивільно-правової відповідальності в контексті порушень прав інтелектуальної власності. Окрема увага приділяється розгляду механізмів визначення завданої шкоди та встановлення розміру компенсацій за порушення прав інтелектуальної власності. Стаття також розглядає питання попередження порушень та захисту правовласників від можливих порушень у цій сфері. Дослідження, проведене в рамках статті, сприяє розумінню складних аспектів цивільно-правової відповідальності за порушення у сфері права інтелектуальної власності, а також надає практичні рекомендації для захисту правовласників і вирішення спорів у цій сфері. У статті наведено класифікацію об'єктів права інтелектуальної власності. Розкрито поняття «інтелектуальна власність» та «порушення прав інтелектуальної власності». У статті висвітлено зміст права інтелектуальної власності - майнові права інтелектуальної власності та особисті немайнові права інтелектуальної власності. Здійснено характеристику та наведено стислий аналіз цивільно-правової відповідальності за порушення у сфері права інтелектуальної власності. Висвітлено правову природу порушення особистого немайнового права та майнового права інтелектуальної власності, а також проаналізовано правові наслідки таких порушень. Проаналізовано національну судову практику щодо відновлення порушеного права інтелектуальної власності та наведено приклади вирішення спорів у сфері права інтелектуальної власності, зокрема наведено практику притягнення до відповідальності юридичної особи, що вчинила порушення прав відомої міжнародної компанії Xiaomi Inc. Проаналізовано законодавчу базу України у сфері захисту права інтелектуальної власності. Наведено стислу характеристику міжнародних договорів, що регулюють відносини в сфері права інтелектуальної власності. Досліджено прогалини правового регулювання у сфері права інтелектуальної власності та наведено пропозиції щодо їх вирішення. Стаття може бути корисною для студентів юридичних факультетів, патентних повірених, практикуючих юристів, винахідників та всіх, хто цікавиться інтелектуальною власністю або стикається із нею у практичній діяльності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, порушення, цивільно-правова відповідальність, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, судова практика.

Pyrtskhalava K.Z. Civil liability for violations in the field of intellectual property law

The article is devoted to the topic of violations in the field of intellectual property rights and the legal consequences of such violations, including civil liability. The article highlights the important issue of civil liability for violations in the field of intellectual property rights and also delves into the topic of intellectual property rights protection in Ukraine. The article provides a classification of objects of intellectual property rights. The concepts of «intellectual property» and «infringement of

intellectual property rights» are revealed. The article covers the content of intellectual property rights - property rights of intellectual property and personal non-property rights of intellectual property. The characterization and brief analysis of civil liability for infringements in the field of intellectual property law is provided. The legal nature of violation of personal non-property right and property right of intellectual property is highlighted, as well as the legal consequences of such violations are analyzed. The national judicial practice regarding the restoration of the violated intellectual property right has been analyzed, in particular, the practice of holding a legal entity accountable for violating the rights of the well-known international company Xiaomi Inc. is provided. The legislative framework of Ukraine in the field of protection of intellectual property rights has been analyzed. A brief description of international treaties regulating relations in the field of intellectual property law is given. Gaps in intellectual property legal regulation have been examined, and proposals for their resolution have been provided. The article may be useful for law students, patent agents, practicing lawyers, inventors, and anyone interested in intellectual property or dealing with it in practical activities.

Key words: intellectual property, infringement, civil liability, criminal liability, administrative liability, court practice.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV, UPL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення – 15.12.2022 року)
2. Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР, UPL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення – 10.11.2022 року)
3. А.В. Аксютіна, О.В. Нестерцова-Собакаръ, В.В. Тропін, О.М. Тропіна, Інтелектуальна власність, Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, UPL: https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/1424/1/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD.pdf (дата звернення – 11.11.2022 року)
4. О.П. Світличний, Право інтелектуальної власності, UPL: https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/1424/1/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD.pdf (дата звернення – 11.12.2022 року)
5. Постанова Північного апеляційного господарського суду від 27.07.2022 року у справі № 910/6411/19, UPL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105610566> (дата звернення – 01.11.2022 року)
6. Рішення Апеляційного суду Рівненської області від 22.12.2016 року у справі № 569/17272/15-ц, UPL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/63682827> (дата звернення – 18.12.2022 року)
7. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 року у справі № 569/17272/15-ц, UPL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80116150> (дата звернення – 23.12.2022 року)
8. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування, UPL: <http://www.nsj.gov.ua/files/1378882678IPR%20Manual%20UKR.pdf> (дата звернення – 12.12.2022 року)
9. Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» від 10.04.2008 року №250-VI, UPL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-17#Text> (дата звернення – 05.12.2022 року)
10. Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі від 05.02.2008 року № 981_049, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_049#Text, (дата звернення – 05.12.2022 року)
11. Лист Міністерства закордонних справ України «Щодо набрання чинності Протоколом про вступ України до СОТ» від 23.04.2008 року № v1066321-08, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1066321-08#Text> (дата звернення – 05.12.2022 року)
12. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 року №981_018, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (дата звернення – 15.12.2022 року)