



ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ TRIPS В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Олена Штефан,
*завідувач відділу авторського права і суміжних прав
НДІ інтелектуальної власності, доцент, кандидат
юридичних наук*

Від моменту проголошення незалежності України та початку створення бази національного законодавства по сьогоднішній день за пріоритетні основи були взяті правові норми, які є визнаними в усьому світі та містяться у міжнародних договорах. Це правило розповсюджується й на соціальні відносини у сфері інтелектуальної власності. Особливо гостро зазначене питання постало сьогодні, коли вступ України до ВТО та ЄС є частиною внутрішньої та зовнішньої державної політики. Однією з перепон вступу України до ВТО та ЄС може бути відсутність у національному законодавстві відповідних нормативних положень, закріплених в Угоді по торговельним аспектам права інтелектуальної власності (TRIPS). Будь-яка країна, яка висловлює намір щодо вступу у ВТО, повинна забезпечити реалізацію усіх положень Угоди TRIPS, і перш за все забезпечити на своїй території належний захист прав на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі й регламентацію адміністративних та судових процедур під час вирішення спорів, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Угода TRIPS в країнах ЄС є загально визнаною, міжнародно-правовим стандартом та

розглядається як правовий документ, яким охоплюються питання, пов'язані з охороною прав практично на всі об'єкти інтелектуальної власності (авторські та суміжні права, права на винаходи, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, географічні зазначення, топографії інтегральних мікросхем, інформацію, яка не підлягає розголошенню та ін.), а також питання пов'язані із відповідальністю за зловживання правами при складанні ліцензійних угод та захисту від недобросовісної конкуренції.

У частині III Угоди TRIPS, "Захист прав інтелектуальної власності", містяться нормативно-правові положення, які стосуються загальних зобов'язань, що знаходяться у межах цивільно-правових та адміністративних процедур, а також засобів спрямованих на усунення правопорушень у сфері охорони прав інтелектуальної власності, в тому числі, й особливих засобів проміжного характеру та кримінальних процедурах, які застосовуються країнами-членами ВТО та ЄС з метою захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Розглянемо відповідність національного законодавства України вимогам, що містяться в Угоді TRIPS



ЗАХИСТ ПРАВ

щодо цивільних, кримінальних та адміністративних процедур, а також тимчасовим проміжним засобам. Значна частина положень Угоди TRIPS передбачає за допомогою процедури цивільного судочинства реалізацію цивільно-правових засобів захисту порушених, оскаржених та невизнаних прав інтелектуальної власності. В цьому контексті відповідно до національних правових основ в Україні юрисдикція судів розповсюджується на всі правовідносини, що виникають в державі (ст. 124 Конституції України). Проте, галузеве законодавство визначає в Законі України "Про судоустрій України" компетенцію судів загальної юрисдикції загальних та спеціалізованих, та встановлює відповідні види судочинства (цивільне, кримінальне, з адміністративних правопорушень, господарське, адміністративне). Так, в цивільному провадженні (судочинстві) розглядаються спори у справах, що виникли з правовідносин інтелектуальної власності між фізичними особами або фізичними особами та юридичними особами (ст. 15 — 17 ЦПК України); розгляд справ загальними судами загальної юрисдикції про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності, відбувається у відповідності до ст. 221 КпАП України у разі скоєння правопорушень передбачених ст. 164-6 — 164-9 КпАП України; в кримінальному провадженні загальними судами загальної юрисдикції розглядаються справи щодо злочинів вчинених у сфері інтелектуальної власності (ст. 15 КПК України) за наявності складу злочину передбаченого ст. 176, 177 КК України. Спеціалізовані суди, що входять до системи загальних судів також наділені компе-

тенцією щодо розгляду справ з правовідносин інтелектуальної власності. Так, господарські суди — розглядають спори, що виникають з правовідносин інтелектуальної власності між юридичними особами або громадянином підприємцем (ст. 1, 12 ГПК України); адміністративні суди — розглядають справи, що виникають з правовідносин інтелектуальної власності де однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності (ст. 2, 17 КАС України). Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що існуюча структура судів загальної юрисдикції є дещо ускладненою для використання з метою захисту порушених прав інтелектуальної власності. Спірні правовідносини, що виникають з реалізації права інтелектуальної власності за своїм характером в переважній більшості є цивільно-правовими. Відповідно до юрисдикції судів, спірні правовідносини, наприклад, спір про визнання права, можуть розглядатися в цивільному або в господарському провадженні де будуть застосовуватися норми цивільного права. Проте, якщо предметом оспорення буде охоронний документ (патент, свідоцтво), а однією із сторін буде орган виконавчої влади, рішення якого про видачу охоронного документу буде оскаржуватися то ця справа, підвідомча адміністративному суду. В той самий час, визнання охоронного документу (патенту, свідоцтва) недійсним тягне за собою настання наслідків майнового характеру, тобто рішення адміністративного суду про визнання охоронного документу не дійсним є приюдиційним при розгляді майнового спору з тих же правовідносин. Іс-



нуюча в Україні розгалуженість компетенції судів може негативно відбитися на реальному захисті прав інтелектуальної власності, враховуючи особливості предмету захисту, а також виносить серед нагальних проблем створення спеціалізованого суду (окремо, або в межах суду загальної юрисдикції чи господарського суду), до компетенції якого б належав розгляд усіх справ, що виникають в сфері інтелектуальної власності.

Слід віддати належне Угоді TRIPS, оскільки її третя частина містить детальну регламентацію процесуальних дій щодо реалізації прав та обов'язків учасників спорів, які виникають в результаті порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також прав судових органів при ухваленні рішень (наприклад, при визначенні розміру відшкодування позивачеві збитків), при попередньому забезпеченні позовів про порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності (наприклад, накладення арешту на партію товару, який може бути контрафактним). Країни-учасники Угоди TRIPS беруть на себе зобов'язання, за допомогою закріплених у національному законодавстві відповідних норм, забезпечити виконання передбачених зазначеною угодою процедур, які дозволяють реалізовувати засоби, що припиняють вчинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності та спрямовані на відновлення порушених прав і недопущення в майбутньому правопорушень.

Одночасно Угода TRIPS попереджує можливі зловживання щодо жорсткої регламентації умов реалізації прав суб'єктами права інтелектуальної власності, закріплюючи ст. 41 вимогу, відповідно до якої національне законодавство не по-

винно заважати законній торгівлі та використанню засобів захисту прав та законних інтересів суб'єктів правовідносин щодо реалізації їх суб'єктивних прав на об'єкти права інтелектуальної власності. При цьому, національне законодавство має містити норми, які передбачають певні засоби та можливість застосування ефективних дій, що спрямовані проти будь-якого порушення прав інтелектуальної власності, в тому числі, й вжиття термінових засобів щодо припинення правопорушень та правові санкції у випадках подальшого порушення. Судові процедури, пов'язані з розглядом позовів, скарг та ін. повинні бути рівними та справедливими для всіх. Тобто, вони не повинні бути складними, характеризуватися значними витратами для зацікавленої особи та не повинні призводити до розтягування строків (часу) розгляду та прийняття за ними рішень.

Стаття 41 Угоди TRIPS також містить вимоги, яким має відповідати судові рішення, а також рішення органів, які розглядають спори про порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Так, зазначені судові рішення повинні бути: аргументованими та втілені в письмовій формі; прийнято за результатами дослідження усіх доказів; особи, які беруть участь у розгляді таких справ мають бути належним чином ознайомлені з рішенням; зацікавлена сторона по справі повинна мати право оскарження такого рішення, а якщо рішення прийняте в адміністративному порядку, така зацікавлена особа повинна мати право на оскарження його в судовому порядку.

Щодо реалізації зазначених вимог національним законодавством



ЗАХИСТ ПРАВ

України то галузеві процесуальні норми їх містять та детально регламентують починаючи з основних принципів судочинства.

Нормативні положення закріплені нормами національного законодавства, у своїй загальній масі відповідають нормативним вимогам ст. 41 Угоди TRIPS. Загальні вимоги щодо свободи торгівлі, рівності громадян на судовий захист, основні принципи здійснення судочинства та ін. закріплені у нормах Конституції України, а також більш розширено за своїм змістом передбачені у нормах матеріального законодавства (цивільного та спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності) та у нормах процесуального законодавства (цивільного, кримінального, господарського процесуального кодексів та адміністративного судочинства). Слід також зазначити, що Угода TRIPS не зобов'язує країн-учасників створювати спеціальну правову систему щодо забезпечення захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, а захист цих прав може здійснюватися, відповідно за допомогою тих засобів та процедур (правовій системі), які існують у тій чи іншій країні. Таким чином, законодавство України вже містить відповідні норми, які передбачають захист прав інтелектуальної власності, проте практична їх реалізація, у більшості випадків, свідчить як про недосконалість деяких норм (пробіли у законі, протиріччя між нормативно-правовими актами, "мертві" норми та ін.), так і про їх неефективність у боротьбі з контрафактними товарами.

Розділ 2 Угоди TRIPS присвячений цивільним та адміністративним процедурам та засобам захисту

прав інтелектуальної власності. Так, країни-учасники Угоди у своєму законодавстві, повинні передбачити право суб'єктів права інтелектуальної власності на звернення за захистом своїх прав до цивільних судових процедур, а суб'єктам-відповідачам надати право на отримання інформації щодо заявлених до них вимог з приводу порушень права інтелектуальної власності. Національне законодавство містить конституційну гарантію громадян на захист прав та свобод від порушень та протиправних посягань (ст. 55 Конституції України), а в цивільному судочинстві у справах позовного провадження зазначена конституційна гарантія трансформується у право на позов. Згідно зі ст. 3 ЦПК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом, а відповідно до ст. 122 ЦПК України суд зобов'язаний вирішити питання про прийняття до свого розгляду звернену до нього заяву та відкрити провадження у справі. Процесуально-правове становище сторін визначається принципом їх рівності перед законом і судом (ст. 5, 31 ЦПК України). Процесуальні права сторін (позивача та відповідача) в цивільному процесі закріплені ст. 3, 7, 20, 22, 27, 31, 38, 118, 123, 140, 176 та ін. ЦПК України, включаючи й права передбачені в Угоді TRIPS. В процесі розгляду судом в цивільному провадженні справ, що виникають у сфері інтелектуальної власності сторонам повинно бути надано право на залучення представників (процесуальних) для представлення своїх інтересів в суді. Слід зауважити, що положення Угоди щодо використання в судочинстві представників має певну особливість не властиву процесуальному пред-



ставництву, яке нормативно регулюється національним українським процесуальним законодавством. Відповідно до Угоди представник заінтересованої сторони в процесі (цивільному) своєю присутністю замінює сторону, тобто присутність в судовому засіданні сторони по справі, що виникає з правовідносин у сфері інтелектуальної власності за наявності її представника в судовому засіданні є не обов'язковою. Національне законодавство України ст. 59 Конституції України закріплює за громадянами право на отримання правової допомоги, а галузеве законодавство нормативно розрізняє цивільне представництво та процесуальне. Правовідносини між представником та довірителем є матеріально-правовими, виникають на підставі договору, закону, акту органу юридичної особи та з ін. підстав, встановлених цивільним законодавством (ч. 3 ст. 237 ЦК України). Представництво (цивільно-правове) є правовідношення, у якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчиняти дії від імені другої сторони, яку вона представляє (ч. 1 ст. 237 ЦК України). Процесуально-правові відносини виникають у зв'язку із визначенням і оформленням повноважень представника у цивільному процесі (ст. 42-44 ЦПК України). Правовідносини між представником і судом у цивільному процесі регулюються нормами цивільного процесуального права і є процесуально-правовими (ст. 38-44 ЦПК України). Процесуальний представник, на відміну від цивільного представника, не замінює сторону у цивільному судочинстві (за винятком законних представників — батьків, опікунів, піклувальників), а

діє поряд з нею на захист її суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів.

Статтею 43 Угоди TRIPS судовим органам надається право вимагати у однієї із сторін (наприклад, відповідача) надати суду докази, що в неї знаходяться, яких було б достатньо, щоб підтвердити позовні вимоги позивача, якщо позивач переконає суд в існуванні таких доказів. При розгляді доказів, отриманих таким чином, суд також повинен забезпечити збереження комерційної таємниці відповідача. Якщо одна із сторін навмисно, впродовж певного розумного строку, без законних на те підстав відмовляється у наданні або доступі суду до необхідних матеріалів (доказів), суд наділяється правом прийняти остаточне рішення на базі існуючих у справі доказів (матеріалів), які знаходяться у справі. До таких матеріалів буде належати інформація (включаючи позовну заяву) від сторони про докази, у доступі до яких суду було відмовлено відповідною стороною. Таке рішення буде вважатися законним та обґрунтованим. Викладена міжнародна норма у національному законодавстві України відповідає цивільним процесуальним діям щодо подання та витребування доказів (ст. 60, 137 ЦПК України). Процесуальний порядок одержання та дослідження доказів в цивільному процесі регламентується ст. 57-66, 176-193 ЦПК України, який одночасно виступає й процесуальною гарантією для всебічного, повного і об'єктивного пізнання дійсних обставин справи, прав та обов'язків сторін у спорі та постановленню законного, повного та обґрунтованого рішення по справі. Так, згідно з ст. 60 ЦПК України в цивільному



ЗАХИСТ ПРАВ

процесі діє правило, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. У випадках, коли з отриманням доказів по справі виникають складнощі, суд за клопотанням зацікавленої особи в порядку ст. 137 ЦПК України вистребує докази. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також неподання доказів, у тому числі з причин, які визнані судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, та настання такого виду процесуального примусу як тимчасове вилучення доказів для дослідження судом (ст. 91, 93 ЦПК України). З приводу тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, суд постановляє ухвалу. Процесуальний порядок повернення оригіналів письмових доказів, речових доказів, а також їх зберігання регламентується ст. 138, 139, 142 ЦПК України. При наявності обставин, коли докази не можна доставити в суд вони можуть бути оглянуті за їх місцезнаходженням, ці процесуальні дії регулюються ст. 140, 141 ЦПК України. Рішення суду по справі повинно ґрунтуватися на досліджених в суді доказах по справі (ст. 212 ЦПК України), а також бути законним та обґрунтованим (ст. 213 ЦПК України), тобто рішення суду повинно відповідати усім вимогам судочинства та має бути ухваленим на основі повно і всебічно з'ясованих обставин справи, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтвердженими тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні. Таким чином, припущення наявності доказів без їх реального існування та вивчення судом,

як передбачено Угодою TRIPS є недопустимим та протирічить як загальним національним принципам судочинства так й нормам процесуального права.

Відповідно до положень ст. 44 Угоди TRIPS судові органи повинні мати повноваження щодо зобов'язання однієї із сторін спору утриматися від порушень прав на об'єкти права інтелектуальної власності шляхом заборони передачі у торговельну мережу товарів з порушенням прав інтелектуальної власності на ці об'єкти, одразу після проходження такими товарами процедури "розмитнення". Ці процесуальні дії суду не залежать від того знав чи не знав потенційний порушник, що він своїми діями буде порушувати права на об'єкти права інтелектуальної власності. Викладене нормативне положення Угоди співпадає з таким поняттям цивільного процесу як забезпечення позову (ст. 151-155 ЦПК України). Так, забезпечення позову судом вживається на будь-якій стадії розгляду справи, у випадках коли невжиття забезпечення може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду. За заявою зацікавленої особи суд може забезпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню прав інтелектуальної власності. До заяви про забезпечення позову повинні бути додані документи та інші докази, які підтверджують, що саме ця особа є суб'єктом відповідного права інтелектуальної власності і що її права можуть бути порушені у разі не вживання забезпечення позову. Забезпечити позов шляхом заборони провадити певні дії передбачається й спеціальним законодавством у сфері інтелектуальної влас-



ності, наприклад, ст. 53 Закону України "Про охорону авторського права і суміжних прав" — до завершення розгляду справи суддя одноособово має право постановити ухвалу про заборону відповідачеві, щодо якого є достатні підстави вважати, що він є порушником авторського права, суміжних прав, вчиняти до ухвалення рішення чи ухвали суду певні дії, а саме: виготовлення, відтворення, продаж, здавання у майновий найм, прокат, ввезення на митну територію України та інше передбачене Законом України "Про охорону авторського права і суміжних прав" використання, а також транспортування, зберігання або володіння, з метою введення в цивільний обіг примірників творів, у тому числі комп'ютерних програм і баз даних, а також записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких допускається, що вони є контрафактними, і засобів обходу технічних засобів захисту.

Проте, такий спосіб впливу на правопорушника як зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності, переважно застосовується у боротьбі з піратством тобто виробництвом в якій-небудь країні контрафактних копій об'єкту права інтелектуальної власності, та переправлення їх в іншу країну з метою продажу. Заходи на митному кордоні розраховані на попередження ввезення на митну територію України контрафактних або законних копій, об'єктів права інтелектуальної власності, але з порушенням правил на імпорт. Цей захід становить собою ефективний спосіб протидії актам порушення,

оскільки йде попередження поширення контрафактних товарів на кордоні, а не тоді коли вони вже ввезені до країни і знаходяться в цивільному обігу. Прикордонні заходи здійснюються адміністративними (митними), а не судовими органами (Глава 10 Митного кодексу України). Проте рішення митних органів можна оскаржити у суді. Під час переміщення товарів через митний кордон України з порушенням права інтелектуальної власності ст. 345 Митного кодексу України встановлює накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів, а на посадових осіб підприємств — від тридцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів. Такі санкції можуть бути застосовані виключно судом

Угода TRIPS ст. 44 передбачає норму, відповідно до якої урядом країн-учасниць ВТО надається примусова ліцензія на використання прав інтелектуальної власності, володільцю прав повинна бути виплачена адекватна матеріальна компенсація. Спори, що виникають з наданням примусової ліцензії підлягають розгляду в суді. Зазначене правило відтворено перш за все в національному цивільному законодавстві — ст. 1108 та ін. ЦК України, а також спеціальних законах з питань інтелектуальної власності. Так, законодавство України передбачає видачу примусової ліцензії на їх використання. Порядок надання примусової ліцензії визначений законодавством і може бути реалізований в адміністративному або судовому порядку.



ЗАХИСТ ПРАВ

Адміністративний порядок застосовується якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. У цьому випадку Кабінет Міністрів України має право на надання права на використання об'єкту права інтелектуальної власності будь-якій юридичній особі, без згоди правоволодільця на умовах невиключної ліцензії. Обсяг використання об'єкту права інтелектуальної власності в цьому випадку визначається рішенням Кабінету Міністрів України, в якому, в тому числі вказується розмір компенсації, що сплачується право володільцю і порядок її сплати, а також визначається орган, який буде здійснювати контроль за використанням об'єкту примусової ліцензії.

Судовий порядок використовується, якщо об'єкт права інтелектуальної власності не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання об'єкту права інтелектуальної власності було припинено. В цьому випадку будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати об'єкт права інтелектуальної власності, у разі відмови правоволодільця від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання об'єкту права інтелектуальної власності.

Якщо правоволоділець не доведе, що факт невикористання об'єкту права інтелектуальної власності зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу зацікавленій особі на використання об'єкту права ін-

телектуальної власності з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди. Фактично укладається ліцензійний договір, але його умови визначають не сторони, а суд. Таким чином, для надання примусової ліцензії обов'язкова наявність двох умов:

- а) невикористання або недостатнє використання без поважних причин об'єкту права інтелектуальної власності протягом трьох років;
- б) відмова правовласника укласти ліцензійний договір. Але у всіх випадках примусової ліцензії правовласник не має виключного права надавати дозвіл на використання об'єкту права інтелектуальної власності та немає права видавати субліцензію.

Стаття 45 Угоди TRIPS надає судовим органам повноваження вимагати від порушників прав інтелектуальної власності компенсувати суб'єкту права інтелектуальної власності збитків та відшкодування шкоди, які йому завдані у зв'язку з цим порушенням. Така компенсація повинна бути сплачена незалежно від того знав або не знав порушник права інтелектуальної власності прав про незаконність своїх дій. Суд також має право вимагати від порушника права інтелектуальної власності компенсувати суб'єкту права інтелектуальної власності, чий права порушені, витрати на судовий процес, включаючи витрати на послуги адвоката. В деяких випадках суд може покласти на суб'єкта-порушника права інтелектуальної власності зобов'язання по відшкодуванню збитків включаючи упущену вигоду. Викладене положення також знайшло своє відображення у



національному законодавстві України. Перш за все, норми цивільного права передбачають засоби захисту права інтелектуальної власності, які можуть бути застосовані до порушників права інтелектуальної власності (ст. 16, 432 ЦК України), а також захист та види захисту прав інтелектуальної власності закріплені у нормах спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності. Специфічні властивості відповідальності за порушення права інтелектуальної власності обумовлюються особливостями предмету і методу правового регулювання відносин, які виникають в сфері інтелектуальної власності. Цивільно-правова відповідальність за порушення права інтелектуальної власності, характеризується наступними рисами:

- є майновою, не зважаючи на те, що зміст права інтелектуальної власності складають майнові та особисті немайнові права інтелектуальної власності і порушуватись можуть як одні, так і другі;
- носить компенсаційний характер, оскільки ставить на меті примушення порушника до виконання покладених на нього законом або договором юридичних обов'язків і тим самим — поновлення порушеного суб'єктивного права, що належить суб'єкту права інтелектуальної власності. У зв'язку з цим обрана санкція як міра відповідальності, що має відповідати (не повинна перевищувати) завданім збиткам або шкоді;
- є засобом попередження правопорушення в майбутньому, оскільки застосовуючи відповідальність за порушення права інтелектуальної власності, стимулюється належне виконання обов'язків та додержання суб'єктивних прав відповідних суб'єктів;
- може бути договірною (наприклад, передбаченою у авторському договорі або ліцензійному договорі), або бути позадоговірною (наприклад, передбачену законодавством за виготовлення або ведення в цивільний обіг об'єкту права інтелектуальної власності);
- може бути дольовою, солідарною — при множинності порушників у правовідносинах, які виникають з факту порушення права інтелектуальної власності, та субсидіарною (додатковою) — наприклад, спрямовану на відшкодування моральної шкоди, а також стягненню з порушника авторського права і суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення (ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права"), змішаною — при невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань, передбачених авторським чи ліцензійним договорами, а також може бути відповідальністю в порядку регресу як зворотна вимога до третьої особи;
- виникає за наявності вини особи, яка порушила, не визнала суб'єктивне право інтелектуальної власності. Виключення з цього правила допускаються лише у випадках встановлених законом (наприклад, ст. 444 ЦК України, статті 21 — 25, 42 Закону України "Про авторське право і суміжні права" — "вільне" використання творів);
- заснована на загальному прин-



ЗАХИСТ ПРАВ

ципі повного відшкодування шкоди, яка завдана порушенням права інтелектуальної власності.

Відповідальність за порушення або невизнання права інтелектуальної власності може мати місце за наявності певних, встановлених законом умов. Такими умовами є наявність:

- факту протиправної поведінки особи (недодержання авторського або ліцензійного договорів, а також позадоговірне завдання шкоди — використання об'єкту права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);
- шкоди, спричиненою суб'єкту права інтелектуальної власності;
- причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;
- вини особи, яка спричинила шкоду.

Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності, як правило, покладається на особу, яка завдала шкоду лише за наявності усіх цих умов. Доведення перших трьох умов покладається на потерпілу особу. В такому випадку діє презумпція винності особи, яка завдала шкоду: така особа є винною, доки не буде доведено зворотнє.

Щодо розподілу судових витрат відповідно до викладеної вище правової норми Угоди TRIPS, то цей порядок врегульований в межах цивільного процесуального законодавства України (ст. 88, 89 ЦПК України).

Питання пов'язане з виплатою компенсацій також передбачається й статтею 46 Угоди TRIPS. Так, суду надається право без сплати будь-якої компенсації вилучити з товарного обігу товари, які виготовлені та введені в обіг з пору-

шенням права інтелектуальної власності, але таким чином, що б законний суб'єкт права інтелектуальної власності не поніс збитків, а також його правам не була завдана шкода. Суд може також вирішити питання й про знищення таких товарів, в тому числі товарів, які були виготовлені з використанням забороненого матеріалу та забороненим способом. Під забороненими матеріалами та забороненим способом в цьому контексті мається на увазі використання матеріалів та способів, які є об'єктами права інтелектуальної власності, право на використання яких не було отримане від законного суб'єкта та належним чином оформлене. Суд може вирішити й питання про знищення матеріалів та виробничих об'єктів, які використовувалися при виготовленні таких товарів та які були також вилучені. В кожному конкретному випадку суд повинен приймати до уваги та оцінювати рівень порушення, з тією метою, щоб не була завдана шкода інтересам третіх осіб. Стосовно товарів, які містять фальсифіковані знаки для товарів та послуг, просте вилучення знака, права на який належать іншому суб'єкту, не є достатньою підставою для того щоб товар був введений в обіг.

Ці положення також знайшло своє відображення в нормах національного цивільного законодавства (ст. 432 ЦК України), а також спеціальних нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності. Так, вилучення товарів з цивільного обігу, які виготовлені або введені в цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності, може провадитись у відповідності з рішенням суду про ви-



лучення такого товару, якщо в суді буде доведено факт порушення особистих немайнових прав (ст. 423 ЦК України) або майнових прав (ст. 424 ЦК України), які належать суб'єктам права інтелектуальної власності (ст. 421 ЦК України). За рішенням суду вилучені з цивільного обігу контрафактні товари на вимогу особи, яка є суб'єктом права інтелектуальної власності та права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні товари вилучені з цивільного обігу підлягають знищенню. Це положення закріплене п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України у деякій мірі співзвучне із нормами, що містяться в інших спеціальних законах в сфері інтелектуальної власності, наприклад, п. 4 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та ін. Не зважаючи на зовнішню раціональність цього засобу захисту прав, можливість передачі вилученого з цивільного обігу контрафактного товару суб'єкту порушеного права інтелектуальної власності за його вимогою можна застосовувати не завжди. Так, не у всіх випадках контрафактний товар може бути переданий суб'єкту порушеного права інтелектуальної власності у зв'язку з тим, що такий товар може бути реалізованим, схованим, знищеним, тобто за певних умов подібна передача контрафактного товару просто неможлива. Вилучення з цивільного обігу матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності — цей спосіб захисту прав у деякій мірі збігається з попереднім але має й принципові відмінності які визначаються специфікою об'єкту права

інтелектуальної власності. Більш реальний, практичний захист прав може отримати суб'єкт права інтелектуальної власності в разі застосування попередньої санкції — вилучення товарів з цивільного обігу, які виготовлені або введені в цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності. У тих поодиноких випадках, коли виникає можливість виявити особу, яка виготовляє контрафактні товари, вилучення матеріалів і знарядь, що належать такій особі та за допомогою яких такі товари виготовлені, можливо за наявності відповідного рішення суду про вилучення чи конфіскацію таких товарів. За рішенням суду вилучені матеріали та знаряддя, які використовувалися для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, підлягають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України. Зазначене положення також збігається з нормативними положеннями спеціальних законів в сфері інтелектуальної власності, наприклад, ч. 2 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

В залежності від рівня порушення ст. 47 Угоди TRIPS надається право судовим органам вимагати, щоб правопорушник проінформував суб'єктів права інтелектуальної власності щодо третіх осіб, які брали участь у виробництві та розповсюдженні товарів, виготовлених з порушенням прав інтелектуальної власності. Це положення міжнародної норми окремо не закріплюється національним законодавством України, проте, виявлення тих осіб, які надавали послуги порушникам інтелектуальної власності відноситься до слідчих дій під час розсліду-



ЗАХИСТ ПРАВ

вання кримінальних злочинів у сфері інтелектуальної власності або слідчих дій при розгляді адміністративного правопорушення та знаходяться у сфері регулювання відповідних норм права КК України, КПК України та КпАП України.

Стаття 48 Угоди TRIPS закріплює гарантії захисту прав відповідача по спорах в сфері інтелектуальної власності, у випадках коли суд не задовольнить висунутих до нього вимог позивача. У такому випадку, суд може вимагати від суб'єкта права інтелектуальної власності (позивача), компенсувати завдані збитки неналежним використанням права інтелектуальної власності позивачем. Суд також може вимагати від позивача компенсувати відповідачу судові витрати, включаючи витрати на адвоката. Подібна гарантія міститься й у нормах національного законодавства. Так, згідно з ст. 155 ЦПК України в разі скасування заходів забезпечення позову, набрання законної сили рішенням про відмову у задоволенні позову чи ухвалою про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову. Питання розподілу судових витрат регулюється ст. 88, 89 ЦПК України.

Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності перш за все закріплені ст. 49 Угоди TRIPS та передбачають право зацікавленої особи оскаржити в судовому порядку рішення адміністративних органів. Зазначене положення як альтернативний спосіб захисту порушених прав міститься й у законодавстві України та пов'язане з кон-

ституційними засадами судочинства. Так, згідно ст. 124 Конституції України юрисдикція суду розповсюджується на всі правовідносини, які виникають в державі, проте спеціальне законодавство, яким регулюється та чи інша сфера суспільних відносин, включаючи відносини в сфері інтелектуальної власності, передбачає досудовий захист прав та інтересів шляхом звернення до відповідних компетентних державних органів. ●

(продовження у наступному номері)