



ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ПОШУК ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ

Оксана Гумега,

здобувач НДІ інституту інтелектуальної власності НАПрН України

У статті аналізуються теоретичні підходи до захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Досліджуються проблеми в системі захисту прав. Розглядаються теоретичні конструкції, що виникають з охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Доводиться, що істотна роль належить цивільно-правовим способам і методам захисту прав інтелектуальної власності. При цьому провідне місце для розв'язання спорів, пов'язаних з порушеннями прав інтелектуальної власності, належить судовим органам. Підкреслюється необхідність дотримання балансу приватних і публічних інтересів. Досліджується законодавство ЄС, яке регулює питання захисту прав інтелектуальної власності. Визначається їх закріплення в національному цивільному та цивільному процесуальному законодавстві України. Також аналізуються проблеми у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Визначаються шляхи їх розв'язання через розробку відповідних правових механізмів.

Ключові слова: захист прав інтелектуальної власності, судовий захист, цивільно-правові способи захисту прав

Під час комітетських слухань, приєднаних до слухань інтелектуальної власності, які 15.10.2014 року провів Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, було окреслено основні проблеми в цій сфері. Зокрема, учасники слухань підкреслювали, що до основних проблем організації та забезпечення функціонування системи охорони інтелектуальної власності в Україні належать: відсутність стратегії довгострокового розвитку інтелектуальної власності в Україні; відсутність належної координації діяльності органів державного управління; недостатня ефективність діяльності структур, що забезпечують захист прав інтелектуальної власності; недостатність сучасних технологій управління й технічного забезпечення в системі відомств з питань охорони інтелектуальної власності, особливо щодо належного інформаційного забезпечення діяльності у цій сфері; нерозвиненість системи надання послуг у галузі охо-

рони інтелектуальної власності, що пов'язана із загальним станом інфраструктури цієї діяльності, особливо в регіонах; недостатність у державі коштів для розгортання надійної системи охорони інтелектуальної власності, нерозвиненість недержавних форм регулювання цієї діяльності в Україні; недоліки вартісної оцінки, обліку та статистики в цій сфері [1]. Учасники слухань надавали аргументацію на підтвердження заявлених тез, а також пропонували шляхи розв'язання проблем, які стоять перед вітчизняною сферою інтелектуальної власності.

На шляху розв'язання зазначених проблем істотну роль має відіграти якісне вдосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності, що забезпечується завдяки наявності системи, форм, методів і способів захисту прав. Зокрема вагома роль належить цивільно-правовим способам і методам захисту прав, із залученням у значній кількості випадків судових органів



для розв'язання спорів, пов'язаних з порушеннями прав інтелектуальної власності. Усе це дає підстави обрати як предмет наукового дослідження в цій статті пошук шляхів удосконалення захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

За загальним підходом, поширеним у теорії права, захист прав, і прав інтелектуальної власності також, може відбуватися шляхом застосування певних організаційних заходів (які можуть розглядатись як внутрішньо погоджений комплекс), які називають формами захисту прав. При цьому основний поділ іде на юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту прав.

Загалом захист прав інтелектуальної власності розглядають як сукупність заходів, які застосовує правомочна особа самостійно чи шляхом звернення до компетентних органів, заходи ці спрямовані на недопущення або припинення порушення, оспорування, невизнання чи посягання на права інтелектуальної власності або охоронювані законом інтереси у вказаній сфері. Саме такого висновку можна дійти на основі аналізу робіт вітчизняних авторів з різних галузей права, пов'язаних зі сферою інтелектуальної власності, а також з досвіду практиків. Зокрема, підтвердженням можуть слугувати позиції Ю. Атаманової, О. Дорошенка, О. Кохановської, І. Коваль, Н. Кузнецової, В. Москаленка, Н. Мироненко, О. Орлюк, М. Потоцького, О. Харитової, Р. Шишки, О. Штефан та багатьох інших представників наукових кіл, адвокатського, судового корпусу тощо.

Так, на думку Н. Мироненко, захист прав і законних інтересів суб'єкта права інтелектуальної власності реалізується через механізм захисту, що становить систему форм, способів і засобів діяльності відповідних юрисдикційних органів та зацікавлених осіб. Елементами вказаного механізму захисту є норми права, суб'єкти захисту права інтелектуальної власності, юрисдикційні органи держави [2, 48].

Зазначений підхід впливає з положень, закріплених ст. 15 ЦК України [3], якою закріплено, що кожна особа має право на захист свого права в разі його порушення, невизнання чи оспорування, а також право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Це дає підстави науковцям стверджувати, що захист визнається наслідком порушення, невизнання чи оспорування права або охоронюваного законом інтересу, а тому захистом охоплюються лише передбачені законом засоби, що спрямовані на відновлення чи визнання прав та/чи охоронюваних законом інтересів уповноважених суб'єктів. Його функціональним призначенням є відновити за допомогою правових засобів правове становище, що існувало до правопорушення, або компенсувати все, що було втрачене внаслідок його вчинення.

До суб'єктів права на захист прав інтелектуальної власності чинне законодавство дає підстав віднести: творців (авторів, винахідників) результатів інтелектуальної діяльності; власників прав на ці результати; осіб, які використовують об'єкти права інтелектуальної власності на підставі ліцензійних договорів (якщо такі умови визначено відповідними ліцензійними договорами); а також спадкоємців та інших правонаступників прав інтелектуальної власності.

При цьому, говорячи про захист прав інтелектуальної власності, необхідно говорити про специфіку трактування цього поняття та його відмінності від поняття правової охорони, що склалося у досліджуваній сфері. Адже, на відміну від інших правових галузей, право інтелектуальної власності внаслідок міжнародного досвіду регулювання, особливостей національного правового інструментарію та звичаїв, які склалися у цій сфері, має декілька підходів щодо співвідношення цих понять.

Зокрема, О. Орлюк говорить про два значення захисту прав — широке



та вузьке. На її думку, якщо говорити про вузьке значення захисту, то мова безпосередньо йде лише про процес захисту порушених прав інтелектуальної власності. Якщо ж ідеться про широкі значення, то потрібно говорити не лише про реалізацію процесу захисту, а й про увесь правовий механізм реалізації прав інтелектуальної власності на всіх стадіях створення об'єктів права інтелектуальної власності, його легалізації в установленому законом порядку, використання та, відповідно, захисту, якщо права інтелектуальної власності будуть порушені [4, 24–29]. Своєю чергою, О. Харитонова, наголошуючи на актуальності питання співвідношення терміно-понять «захист» і «охорона», пов'язує це саме зі сферою інтелектуальної власності, де, з одного боку, мова йде про результати інтелектуальної, творчої діяльності, охоронювані законом, охороноспроможності об'єктів такої власності, а з другого, — про захист прав інтелектуальної власності [5, 369].

Адже термін «охорона прав» традиційно визначають як сукупність правового забезпечення тих або тих відносин, певної діяльності; це правове регулювання відносин, які складаються у процесі будь-якої діяльності, починаючи від виникнення цих відносин і до їх припинення [6, 111]. Своєю чергою, категорія «захист» пов'язується із застосуванням конкретних способів, визначених чинним законодавством, спрямованих на припинення оспорювання права та застосування заходів примусового характеру, спрямованих на відновлення порушеного права, компенсацію моральної шкоди, відшкодування матеріальної шкоди та ін. [7, 49].

Дослідники, що спеціалізуються безпосередньо у сфері інтелектуальної власності, також виокремлюють особливості. На відмінності, властиві охоронним правовідносинам і правовідносинам щодо захисту прав інтелектуальної власності, звертає увагу й М. Потоцький. Він підкреслює, що

«захист» і «охорона» прав інтелектуальної власності не є тотожними поняттями [8, 157]. Вони мають різне функціональне призначення та механізм реалізації і, загалом співвідносяться як загальне та спеціальне поняття: більш широка категорія «охорона» серед різноманітних засобів забезпечення правового режиму об'єкта права інтелектуальної власності охоплює і «захист» таких прав.

Досвід розв'язання конфліктів, які виникають з порушення прав інтелектуальної власності, дозволяє представникам різних правових шкіл і держав стверджувати, що головним чинником у розробці дієвих механізмів захисту прав інтелектуальної власності є дотримання балансу приватних і публічних інтересів. У цьому контексті на особливу увагу заслуговує дослідження досвіду промислово розвинених країн, які повсякчас приділяють значну увагу вдосконаленню власної правозастосовної практики у сфері інтелектуальної власності. Особливості правозастосовної практики, що існує в європейських країнах, а також національної, дозволяють виділяти декілька проблемних питань захисту прав інтелектуальної власності, на яких наголошують, зокрема, Ю. Капіца [9], М. Потоцький [8], О. Штефан [10] та ін.

Так, складнощі виникають у процесі збору доказів, які можуть підтвердити чи спростувати наявність факту порушення права інтелектуальної власності. Варто підкреслити, що основна проблема полягає не в доказуванні факту використання прав інтелектуальної власності, а в доказуванні дії чи бездіяльності, які тягнуть за собою порушення або створюють умови для порушення прав інтелектуальної власності. Наприклад, порушник на деякий час може припинити свою діяльність, пов'язану з порушенням прав інтелектуальної власності, а після закінчення судового провадження по справі — свою діяльність відновити. Така ситуація створюватиме



проблеми при оцінці судом доказів по справі з порушення прав інтелектуальної власності.

Однією з найбільш гострих проблем, яка стоїть на шляху захисту прав інтелектуальної власності, особливо якщо застосовується судовий порядок розгляду спору, є відсутність чітко визначеного механізму відшкодування збитків і методика розрахунку збитків. Вважається, що відсутність методики розрахунку збитків є характерною для тих країн, у яких на рівні їхнього національного законодавства не передбачена компенсація. Для України розв'язання цієї проблеми має бути одним з перших завдань.

Крім цього, складнощі виникають і при виявленні джерела порушення прав інтелектуальної власності. Адже нерідко розповсюдженням контрафактних товарів займаються посередники, які є добросовісними. Внаслідок цього досить важко виявляється простежити весь ланцюг від розповсюджувачів до безпосереднього порушника. Окреме місце посідає розв'язання спорів з порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Ця проблема також вимагає законодавчого врегулювання.

Отже, вирішення наведених проблем потребує створення додаткових правових механізмів захисту прав інтелектуальної власності. Значний досвід щодо вдосконалення правозастосовної практики у сфері інтелектуальної власності накопичений в ЄС. Відомо, що питання, які належать до пріоритетних напрямків діяльності ЄС, вирішуються шляхом розробки та прийняття Директив, які підлягають, у більшості випадків, обов'язковій імплементації в національну правову систему держав-членів. З огляду те, що Україна підписала в 2014 році Договір про Асоціацію з ЄС, який був ратифікований Україною, а зараз перебуває на стадії ратифікації всіма державами-членами ЄС, необхідність вивчення європейської практики, зокрема й щодо

імплементації положень європейського законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності, для України є надзвичайно актуальною.

Адже в Європі з метою вирішення вищезгаданих проблемних питань 29.04.2004 року Європейським Парламентом і Радою була прийнята Директива 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (надалі — Директива) [11], яка набрала чинності через 20 днів після її опублікування. Необхідність розробки та прийняття цієї Директиви була зумовлена декількома факторами, що знайшли своє відображення в преамбулі Директиви.

По-перше, ЄС за роки свого існування сформував певний масив норм матеріального права інтелектуальної власності, що визнаються складовою частиною правових стандартів ЄС (*acquis communautaire*), проте ефективна їх реалізація прямо пов'язана з використанням єдиних підходів до застосування засобів охорони та захисту інтелектуальної власності всіма державами-членами ЄС на рівні національного законодавства. Натомість, невідповідність між системами засобів захисту прав інтелектуальної власності держав-членів завдає шкоди належному функціонуванню внутрішнього ринку ЄС і унеможливорює забезпечення належного рівня охорони та захисту прав інтелектуальної власності на всій території ЄС, а також призводять до послаблення матеріальних норм права інтелектуальної власності та до втрати цілісності внутрішнього ринку в цій сфері.

По-друге, на міжнародному рівні всі держави-члени ЄС і ЄС загалом щодо питань в межах його компетенції, пов'язані Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS), укладеною в межах СОТ. Угода TRIPS [12] містить загальновизнані міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності, що застосовуються на міжнародному рівні й імplementовані в усіх законо-



давства держав-членів ЄС. Утім цього виявилось недостатньо, щоб подолати наявні розбіжності на рівні національного законодавства з процесуальних питань захисту прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС.

Наприклад, як зазначено в преамбулі Директиви, домовленості щодо застосування запобіжних заходів, які використовуються, зокрема, для збереження доказів, обчислення шкоди, чи домовленості щодо застосування судової заборони, значно відрізняються в державах-членах ЄС. У деяких державах-членах не існує заходів, процедур і засобів, таких як право на інформацію та вилучення за рахунок порушника контрафактних товарів, розміщених на ринку. Така ситуація не сприяє вільному руху в межах внутрішнього ринку ЄС і не створює сприятливого середовища для здорової конкуренції.

Метою цієї Директиви стало наближення систем законодавства для забезпечення високого, еквівалентного й однакового рівня охорони на внутрішньому ринку ЄС. Тож метою є зближення засобів і процедур національних систем держав-членів ЄС, які підлягають застосуванню у випадках порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності під час їхнього комерційного використання. Водночас, як було зазначено в преамбулі, Директива не мала на меті встановлення гармонізованих правил для судового співробітництва, юрисдикції, визнання та виконання рішень у цивільних і господарських питаннях, вирішення питань правозастосування тощо. Співтовариством лише розроблені нормативні документи, що врегульовують процесуальні питання та можуть застосовуватися до інтелектуальної власності. Проте, значна кількість положень, закріплених у Директиві, безпосередньо стосуються компетенції суду. Також, Директива не торкається застосування правил конкуренції. Можна дійти висновку, що виконання

положень Директиви має на меті створення доступних мінімальних гармонізованих засобів захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності на території всіх держав-членів ЄС.

Тимчасові заходи Угоди TRIPS були розширені в ЄС після прийняття Директиви 2004/48/ЄС шляхом прийняття положень ст. 7 «Заходи з забезпечення доказів» та ст. 9 «Тимчасові та застережні заходи». Вважається, що найбільш удалим аналогом забезпечення доказів у вітчизняному законодавстві є закріплення норм щодо забезпечення позову в Цивільно-процесуальному кодексі України.

Варто звернути увагу, що положення щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності ст. 50 Угоди TRIPS були суттєво розвинуті ст. 9 «Тимчасові та застережні заходи». Порядок їхнього застосування загалом повторює норми Директиви щодо забезпечення доказів.

Це стосується, як і у випадку забезпечення доказів:

- можливості прийняття заходів без заслуховування іншої сторони та сповіщення іншої сторони не пізніше, як негайно після вжиття заходів;
- можливості проведення на прохання відповідача перевірки, що передбачає і право на заслуховування;
- скасування чи припинення заходів, якщо заявник не порушує в розумний строк процедуру щодо суті справи зі строками порушення, такими ж, як для забезпечення доказів;
- можливість обумовлювати заходи надання з боку заявника відповідної застави чи забезпечення;
- у випадках скасування або припинення заходів у зв'язку із судовою процедурою чи бездіяльністю заявника відшкодування заявником шкоди, завданої зазначеними заходами.

Аналіз чинного законодавства України дає підстави говорити, що в



національному законодавстві враховані такі положення Директиви:

- щодо осіб, які мають право вимагати застосування заходів, процедур і засобів захисту прав інтелектуальної власності (ст. 4 Директиви);
- презумпція прав інтелектуальної власності суб'єктів суміжних прав, окрім організацій мовлення (ст. 5 Директиви);
- щодо витребування доказів (статті 6, 8 Директиви);
- щодо забезпечення доказів (ст. 7 Директиви);
- щодо тимчасових і застережних заходів (ст. 9 Директиви);
- щодо виправних заходів, судових заборон (статті 10, 11 Директиви);
- щодо судових витрат (ст. 14 Директиви);
- щодо опублікування судових рішень (ст. 15 Директиви).

Порівняльний аналіз положень, закріплених у ст. 7 Директиви, з відповідними положеннями Цивільно-процесуального кодексу України, дає підстави говорити про узгодженість більшості з них. Водночас деякі вчені звертають увагу на те, що Цивільно-процесуального кодекс України не передбачає можливості розгляду заяви про забезпечення доказів без повідомлення особи, щодо якої можуть бути вжиті відповідні заходи. Також Директива у ст. 7 використовує ще один термін «запобіжні заходи», який не використовується в чинному Цивільно-процесуального кодексі України [10, 36].

Усе вищенаведене приводить до узагальненого висновку. Захист прав інтелектуальної власності є обов'язковим напрямом удосконалення націо-

нального законодавства України, особливо враховуючи євроінтеграційну політику, що провадиться Україною. Найбільша роль на сьогоднішній день у процедурах захисту прав інтелектуальної власності належить судовому порядку розгляду спорів з порушення прав. При цьому значна кількість таких спорів пов'язана з цивільно-правовим захистом прав. У напрямі вдосконалення останнього мають бути розв'язані питання, що впливають як з теоретичних конструкцій правозастосування, так і з недосконалого визначення правових механізмів захисту.

Через функцію захисту прав інтелектуальної власності реалізується охоронна функція права, що набуває своїх особливостей у різних галузях та інститутах права. Набуває вона своїх особливостей і в цивільному праві та праві інтелектуальної власності (як у праві промислової власності, так і в авторському праві). Особливості реалізації цієї функції вимагають глибоких теоретичних досліджень, оскільки одним з результатів таких досліджень має стати внесення змін до чинного законодавства, спрямованих на вдосконалення процедур захисту прав інтелектуальної власності. ♦

Список використаних джерел

1. *Проект Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=61862&cat_id=61640.*



2. *Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики* : зб. наук. статей / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К. : Юридична думка, 2006. — 638 с.
3. *Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV (із змінами та доповненнями)* // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 40. — Ст. 356.
4. Орлюк О. П. *Захист прав інтелектуальної власності: проблеми правозастосування* / О. П. Орлюк // *Інтелектуальна власність*. — 2007. — № 2. — С. 24–29.
5. Харитонова Е. И. *Гражданские правоотношения интеллектуальной собственности, возникающие в результате творчества (концептуальные основы)* : монографія / Е. И. Харитонова. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Одесса : Феникс, 2012. — 413 с.
6. Мельник О. В. *Проблемні питання стосовно захисту прав інтелектуальної власності* / О. В. Мельник // *Митна справа*. — 2003. — № 1. — С. 110–115.
7. Кулініч О. О. *Право інтелектуальної власності : навч. посібник* / О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе. — Одеса : Фенікс, 2011. — 492 с.
8. Потоцький М. Ю. *Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні* : монографія / М. Ю. Потоцький. — К. : Персонал, 2014. — 620 с.
9. *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України* / за ред. Ю. М. Капіци; кол. авторів : Ю. М. Капіца, С. К. Ступак. — К. : Слово, 2006. — 1104 с.
10. *Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування* / за заг. ред. д.ю.н. О. П. Орлюк; кол. авт., Штефан О. О. — К. : Лазурит-Поліграф, 2009. — 242 с.
11. *Директива 2004/48 ЄС Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу об забезпеченні виконання прав інтелектуальної власності від 29.04.2004 года [Електронний ресурс]*. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b39.
12. *Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : від 15.04.1994 року [Електронний ресурс]*. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

Надійшла до редакції 25.11. 214 року

O. Humeга. Intellectual Property Protection in Ukraine: search for ways to improve. This article analyzes the theoretical approaches to the protection of intellectual property rights in Ukraine. The problems that exist in the protection of rights. The theoretical constructions arising from the protection and enforcement of intellectual property rights. It is shown that a significant role to play in the civil ways and methods of protection of intellectual property. This leading role to resolve disputes relating to IPR infringements, take judicial bodies. The necessity of adherence to balance private and public interests. We study the EU legislation governing the protection of intellectual property.



Analyzes the provisions of Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights and the TRIPS Agreement. This makes it possible to identify common approaches to the protection of intellectual property rights and to establish rules that complement their situation. Also analyzes the problems in the field of intellectual property. The ways to solve them through the development of appropriate legal mechanisms. It is shown that in the function of protection of intellectual property rights implemented security function. Determined to consolidate their national civil and civil procedural law of Ukraine. It is shown that in the function of protection of intellectual property rights implemented security function.

Key words: intellectual property rights, judicial protection, civil rights protection methods

О. Гумега. Защита прав интеллектуальной собственности в Украине: поиск путей усовершенствования. В статье анализируются теоретические подходы по защите прав интеллектуальной собственности в Украине. Исследуются проблемы, которые существуют в системе защиты прав. Рассматриваются теоретические конструкции по охране и защите прав интеллектуальной собственности. Доказывается, что существенная роль принадлежит гражданско-правовым способам и методам защиты прав интеллектуальной собственности. При этом ведущее место для разрешения споров, связанных с нарушениями прав интеллектуальной собственности, занимают судебные органы. Подчеркивается необходимость соблюдения баланса частных и публичных интересов. Исследуется законодательство ЕС, регулирующее вопросы защиты прав интеллектуальной собственности. Определяется их закрепления в национальном гражданском и гражданском процессуальном законодательстве Украины. Также анализируются проблемы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Определяются пути их решения путем разработки соответствующих механизмов.

Ключевые слова: защита прав интеллектуальной собственности, судебная защита, гражданско-правовые способы защиты прав