

УДК 347.77

**ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СУБ'ЄКТИВНОГО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ**

**INFLUENCE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
ON THE FORMATION OF CIVIL RESPONSIBILITY FOR ITS VIOLATION**

Кочкодан І.В.,

*здобувач кафедри цивільного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

В статті розглядаються особливості суб'єктивних прав інтелектуальної власності як об'єкта правової охорони, що визначають концепцію, структуру та специфіку застосування заходів цивільно-правової відповідальності за їх порушення; аналізуються усталені традиції та сучасні тенденції правового регулювання в цій сфері. Автор розглядає основні концепції правової природи інтелектуальної власності, досліджує елементи цивільного правопорушення у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, цивільно-правова відповідальність, правопорушення, пропріетарна теорія, теорія виключних прав.

В статье рассматриваются особенности субъективных прав интеллектуальной собственности как объекта правовой охраны, определяющие концепцию, структуру и специфику применения мер гражданско-правовой ответственности за их нарушение; анализируются сложившиеся традиции и современные тенденции правового регулирования в рассматриваемой сфере. Автор рассматривает основные концепции правовой природы интеллектуальной собственности, исследует элементы гражданского правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, гражданско-правовая ответственность, правонарушение, проприетарная теория, теория исключительных прав.

The author considers the features of the intellectual property rights as the object of legal protection, which defines the concept, structure and enforcement of civil responsibility measures for its violation; traditions and modern trends of legal regulation in the outlined sphere are analyzed.

Key words: intellectual property, civil responsibility, IPR offence, proprietary theory, the theory of exclusive rights.

Постановка проблеми. В сучасних умовах, поряд із зростанням ролі результатів інтелектуальної, творчої діяльності, в світовій економіці та повсякденному житті суспільства, підвищується і значення правового інституту юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. Свідченням цього є, зокрема, постійна робота провідних держав-експортерів високотехнологічної продукції над посиленням міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності, що проводиться зі зростаючою інтенсивністю.

Так, протягом 2011-2012 року 9 держав світу (включаючи США, Японію, Канаду, Австралію, Південну Корею) та Європейський Союз підписали Торговельну угоду по боротьбі з контрафактними товарами (АСТА) [1]¹. АСТА зобов'язує держави-учасниці встановити ефективні механізми цивільного та адміністративно-правового захисту інтелектуальної власності, надає подальшого розвитку положенням Угоди TRIPS щодо окремих способів захисту порушених прав та митного оформлення товарів, що переміщуються через кордон з порушенням прав інтелектуальної власності. Окрім того, тривають переговори в рамках започаткованої США ініціативи «Тихоокеанського партнерства» (Trans-Pacific Partnership). В переговорах беруть участь 12 держав, обсяг зовнішньої торгівлі яких сумарно становить 1/3 світового товарообігу.

Паралельно зі створенням універсальних систем охорони інтелектуальної власності відбувається посилення правової охорони окремих категорій об'єктів. 24 червня 2012 року в рамках ВОІВ була ухвалена Угода про аудіовізуальні виконання (Beijing Treaty on Audiovisual Performances), яка суттєво оновлює положення Римської Конвенції 1961 р. для цілей цифрового суспільства. Впроваджується права охорона технічних засобів охорони творів (ст. 11 Договору ВОІВ про авторське право від 20 грудня 1996 р.; ст. 6 (3) Директиви ЄС про авторське право від 22 травня 2001 р.; Розділ 1201 Digital Millennium Copyright Act). Всі названі процеси є реакцією світового співтовариства на появу новітніх технологій, які дають нові можливості як для порушень, так і для захисту прав інтелектуальної власності. Як наслідок, інститут відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності набуває все більш відсопленого характеру.

Україна поки що залишається осторонь названих тенденцій. Імплементувавши в цивільне законодавство захисні механізми, закріплені на рівні окремих міжнародно-правових актів (насамперед Угоди TRIPS), прийнявши низку спеціальних законодавчих актів, спрямованих на усунення найбільш гострих проблем у сфері охорони інтелектуальної власності і

досягнувши таким чином виключення зі списку «пріоритетних» країн-порушників права інтелектуальної власності, який щороку оприлюднюється Торговельною Палатою США, Україна зупинилася на досягнутому, і протягом кількох останніх років національна система охорони інтелектуальної власності не зазнала суттєвих змін. Як результат, за підсумками звіту за 2012 рік, оприлюдненого Торговельною Палатою США, Україна знову була внесена до списку «пріоритетного моніторингу». Цей факт вказує на необхідність термінового вдосконалення законодавства, що встановлює цивільно-правову відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. Напрацювання теоретичних основ для такого удосконалення і є метою даного дослідження.

Стан дослідження. Необхідною умовою успішного руху в цьому напрямку є визначення тих концептуальних засад, на яких ґрунтується система захисту результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Проаналізувавши цивільне законодавство, неважко помітити, що цивільно-правова відповідальність у сфері інтелектуальної власності характеризується цілою низкою особливостей, якими завдячує особливому об'єкту правової охорони – суб'єктивним правам на результати інтелектуальної та творчої діяльності. Ці права мають певні риси, що відрізняють їх від речових прав. Зазначені особливості детально розглядалися у роботах О. Андрейцевої, С. Бабкіна, І. Безклубого, В. Дозорцева, Н. Дмитрика, Т. Дресера, В. Дроб'язка, В. Калятіна, Ю. Капіци, В. Крижної, А. Лепажана, Н. Моргунової, Г. Уваркіна, О. Підпригори, Л. Подшибіхіна, М. Потоцького, О. Святоцького, О. Сергєєва, Г. Шершеневича і багатьох інших вітчизняних та іноземних вчених.

У науковій літературі неодноразово наголошувалося, що розуміння сутності суб'єктивних прав на результати інтелектуальної та творчої діяльності має винятковий вплив на становлення доктрини юридичної відповідальності у сфері інтелектуальної власності. Таке розуміння необхідне, перш за все, для формування системи заходів правової відповідальності, адже, як буде показано нижче, далеко не всі способи захисту ефективні при порушенні речових прав, можуть застосовуватися у разі порушенні прав інтелектуальної власності. Специфіка суб'єктивних прав інтелектуальної власності вимагає більш оперативного захисту, спрощеного порядку доказування заподіяної шкоди, поєднання у межах одного правового інституту заходів, що спрямовані на поновлення як майнових, так і особистих немайнових прав.

Виклад основного матеріалу. Погляди на юридичну природу прав на результати інтелектуальної та творчої діяльності змінювалося історично разом зі зміною загального рівня розвитку суспільства. Початок формування права інтелектуальної власності пов'язують із практикою видання привілеїв, яка поширилася у європейських державах у XV-XVI сто-

¹ Вступає в силу з моменту ратифікації шістьма державами-учасницями, наразі угода ратифікована лише Японією.

літтях. Привілеї та патентні листи дозволяли закріпити за творцями інтелектуальних цінностей право на отримання економічного ефекту від їх використання. Проте з часом система привілеїв втратила інноваційно-стимулюючий характер і перетворилася на спосіб ручного перерозподілу ринку [2, с. 6, 11, 27]. Нічим не обмежене свавілля монархів у питаннях видачі привілеїв продемонструвало необхідність автоматичного надання правової охорони результатам інтелектуальної діяльності у разі відповідності їх певним критеріям. Наслідком цього стало формування нової теорії інтелектуальної власності, відомої сьогодні під назвою пропріетарної концепції.

У сучасній науковій літературі часто ставиться запитання: чому для охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, які, хоч і втілюються в об'єктах матеріального світу, проте за своєю суттю є нематеріальними благами, був обраний механізм охорони речових прав? Імовірно, найбільш просте пояснення найближче до істини: тогочасна юридична наука не мала інших юридико-технічних засобів, які б настільки ж повно, як право власності, дозволяли захистити права творців інтелектуального продукту при введенні його у вільний ринковий обіг. Визнання прав на результати інтелектуальної діяльності особливим різновидом права власності підкреслювало їхню невідчужуваність і природний характер [3, с. 3], а також змінювало момент виникнення відповідних суб'єктивних прав. Тоді як видання чи невидання привілею залежало від волі монарха, поширення на результати інтелектуальної діяльності правового режиму власності означало виникнення у держави обов'язку визнати за їхнім творцем монополію на використання таких об'єктів за умови їхньої відповідності певним критеріям охороноздатності [4, с. 53].

З часом почали виявлятися і недоліки такого вирішення проблеми. Механізм охорони права власності, який тисячоліттями розроблявся для забезпечення панування особи над матеріальними речами, не враховував усі особливості нового об'єкта правової охорони. Протягом наступних століть була розроблена велика кількість теорій, тією чи іншою мірою спрямованих на усунення зазначених суперечностей. Так, право інтелектуальної власності пропонувалося розглядати як результат договору між автором і суспільством, «нематеріальні майнові права», засіб правового захисту індивідуальності творця; як юридично гарантовану можливість автора отримувати економічний ефект від охоронюваного законом об'єкта тощо [3, с. 2-3]. Проте з часом серед усіх існуючих концепцій виділилися дві основні течії: пропріетарна концепція (теорія інтелектуальної власності) та теорія виключних прав.

Представники першої з них ототожнюють права авторів на результати інтелектуальної, творчої діяльності з правом власності на речі. При цьому будь-який винахід, відкриття, літературний, мистецький або науковий твір проголошується власністю його автора. За суб'єктом права власності на «безтілесні» об'єкти визнаються ті ж правомочності, які належать

власникам об'єктів матеріального світу: право володіння, право користування і право розпорядження.

З точки зору теорії виключних прав, в основі виключного права знаходиться заборонна функція, яка дозволяє суб'єкту права виключити несанкціоноване використання охоронюваного твору третіми особами [4, с. 53]. Прихильники теорії виключних прав стверджують, що право інтелектуальної власності істотно відрізняється від права власності на речі, а тому є правом *sui generis*, «не врахованим» у традиційному поділі прав на речові, особисті та зобов'язальні. У зв'язку з цим термін «інтелектуальна власність» може використовуватися лише як умовне, історично усталене позначення.

В різних країнах світу домінують різні підходи до сутності зазначених прав. Англо-американська правова система схильна розглядати права на результати творчої діяльності як різновид права власності, тоді як у романо-германській правовій доктрині переважає концепція виключних прав. У дореволюційній та сучасній російській правовій науці традиція визнання прав інтелектуальної власності особливими, «виключними правами» є особливо сильною. В Україні існують наукові школи, які дотримуються кожної з цих концепцій, що наклало свій відбиток на чинне законодавство. Свідченням цього є ЦК України 2003 р., в якому, з одного боку, вживається термін «право інтелектуальної власності» (на протипагу ЦК Російської Федерації, де використано термін «інтелектуальні права» (ст. 1226)), з іншого боку, норми відповідного правового інституту виділені в окрему книгу, що робить неможливим субсидіарне застосування норм, що встановлюють правовий режим власності, інакше, ніж в порядку аналогії закону.

Підсумувавши аргументи прихильників обох концепцій, можна зробити висновок, що теорія виключних прав є більш плідним підґрунтям для побудови ефективної системи цивільно-правової відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності, оскільки тільки вона повною мірою враховує такі важливі відмінності прав на результати інтелектуальної діяльності від речових прав, як: 1) відмінність правомочностей суб'єктів виключних прав від правомочностей, які складають зміст права власності; 2) необмеженість результатів інтелектуальної, творчої діяльності у просторі, неможливість фізичного володіння ними, що уможливило одночасний доступ і одночасне використання таких об'єктів різними особами; 3) строковий та, за деякими винятками, територіальний характер майнових прав, що не узгоджується з конструкцією права власності; 4) наявність у суб'єктів прав на результати творчої діяльності поряд з майновими також особистих немайнових прав, не передбачених ні конструкцією права власності, ні конструкцією будь-яких інших речових прав.

Саме ці відмінності зумовлюють повну або часткову неможливість застосування способів захисту, характерних для речових прав. В науковій літературі вже давно утвердилася думка щодо самостійності прав на результат творчої діяльності та права власності на річ, у якій він втілений [4, с. 55]. Ця позиція

підтверджується і прямою вказівкою закону: відповідно до ч. 1 ст. 419 ЦК України, право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Таким чином, відповідальність за порушення прав на об'єкт матеріального світу, навіть якщо у такому об'єкті втілено результат творчої діяльності, що підлягає правовій охороні, за загальним правилом не має нічого спільного із захистом прав інтелектуальної власності. Стосовно права інтелектуальної власності взагалі не можна вести мову про правомочність володіння як фізичне панування над річчю. Правомочність користування, основою якої є володіння, щодо об'єктів інтелектуальної власності заміняється на правомочність використання, яке може здійснюватися багатьма особами одночасно. Правомочність розпорядження, хоч і входить до складу прав інтелектуальної власності, набуває розширеного змісту: правласник може не просто передати своє право іншій особі, а зробити це щодо як завгодно широкого кола осіб одночасно, залишаючись при цьому правласником [5, с. IX].

Оскільки загальних способів захисту прав, передбачених ч. 2 ст. 16 ЦК України, недостатньо для ефективного реагування на порушення у сфері інтелектуальної власності, а речово-правові способи захисту, як це було показано вище, не можуть бути застосовані, виникає необхідність введення у цивільне законодавство спеціальних заходів цивільно-правової відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. На сьогодні такі заходи передбачені ст. 432 ЦК України, а також нормами спеціальних законів, що встановлюють правову охорону окремих об'єктів інтелектуальної власності. Факт їхньої наявності слід оцінювати позитивно, проте техніку формулювання відповідних норм не завжди можна визнати вдалою. Так, окремі заходи, передбачені ст. 432 ЦК України, не можуть застосовуватися без спеціальних правових норм (це стосується, зокрема, п. 5 ч. 2 цієї статті, що передбачає стягнення разової грошової компенсації). При цьому не всі спеціальні закони, що встановлюють особливості охорони та захисту окремих об'єктів права інтелектуальної власності, мають необхідний ступінь конкретизації.

Особливості правового режиму прав інтелектуальної власності накладають своє відображення не лише на перелік заходів відповідальності, але й на підстави їхнього застосування. Загалом, в науці цивільного права питання про підстави цивільно-правової відповідальності належить до найбільш дискусійних тем. Вирішення його залежить, в першу чергу від того, які функції визнаються за цим правовим інститутом, а також конкретного переліку способів захисту прав, які визнаються заходами цивільно-правової відповідальності. Надмірне розширення переліку останніх призводить до зменшення кількості умов настання відповідальності – тих юридичних фактів, які в сукупності складають собою юридичний склад – підставу цивільно-правової відповідальності.

У сфері інтелектуальної власності питання про підстави цивільно-правової відповідальності вирішується більш однозначно. Відповідно до п. 3 По-

станови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», для настання цивільно-правової відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності необхідна наявність всіх чотирьох елементів складу цивільного правопорушення – факту протиправного діяння, шкоди, причинно-наслідкового зв'язку та вини заподіювача. Винятки із цього правила, на відміну від речового та зобов'язального права, не допускаються. Такий підхід пов'язаний з існуванням великої кількості спеціальних способів захисту, які не вважаються заходами відповідальності, а тому не потребують доведення вини правопорушника чи інших елементів складу правопорушення, за винятком самого лише факту протиправного діяння.

Всі елементи складу цивільного правопорушення у відносинах з приводу об'єктів права інтелектуальної власності мають свої особливості. Порушення прав у відносних правовідносинах (пов'язаних з укладенням різних типів договорів) знаходить прояв у тому, що зобов'язана особа не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки за договором. У абсолютних правовідносинах порушення прав полягають у неправомірному використанні відповідного об'єкта та/або створенні перепон у здійсненні суб'єктивного права [6, с. 34]. Окремі об'єкти інтелектуальної власності можуть мати подвійну правову охорону – так, порушення прав на засоби індивідуалізації тягне за собою відповідальність за законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому виключається лише одночасне застосування однакових заходів відповідальності (наприклад, відшкодування збитків) [7, с. 72-73].

Значні труднощі викликає обчислення шкоди, заподіяної порушенням прав інтелектуальної власності. В більшості випадків найбільшу її частину складає упущена вигода. При визначенні розміру упущеної вигоди використовуються три головні методи: 1) обчислення фактичного прибутку порушника; 2) визначення передбачуваного прибутку правласника; 3) обчислення звичайного розміру ліцензійної винагороду, яку повинен був отримати право володілець, якби правопорушення не відбулося.

Сама по собі непроста проблема причинно-наслідкового зв'язку ускладнюється тим, що у випадках неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності, права на які не підлягають обов'язковій державній реєстрації, такий зв'язок набуває подвійного характеру: щоб притягнути порушника до відповідальності, спочатку необхідно встановити, що твір, який використовував відповідач, був отриманий ним внаслідок повного або часткового копіювання оригінального твору, а вже потім доказувати причинно-наслідковий зв'язок між правопорушенням та його негативними наслідками (заподіяною шкодою). Для того, щоб полегшити доказування зазначених обставин, суди часто використовують презумпцію запозичення у разі попереднього встановлення низки обставин [8, с. 277].

Висновки. Таким чином, цивільно-правова відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності характеризується суттєвими особливостями у порівнянні з механізмом захисту речових прав. З огляду на це, пропріетарна концепція права інтелектуальної власності не може забезпечити належної теоретичного підґрунтя для подальшого удосконалення досліджуваного правового інституту.

Суб'єктивні права інтелектуальної власності потрібно розглядати як особливий різновид абсолютних майнових та особистих немайнових прав, в основі яких знаходиться заборонна функція. Нематеріальний характер об'єкта правової охорони надає особливої ваги спеціальним способам захисту прав інтелектуальної власності та зумовлює специфіку підстав їхнього застосування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, signed in Tokyo on October 1, 2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/pdfs/acta1105_en.pdf, вільний. – Назва з екрану.
2. Валле В. Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / Віра Валле – Київ: Дух і Літера, 2010. – 216 с.
3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность : (Исключительные права). Учебник для вузов / В.О. Калятин; со вступ. статьей доктора юрид. наук, проф. В.А. Дозорцева. – Москва: НОРМА. НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – 480 с.
4. Кохановська О.В. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні // ПравоУкраїни. – 2011. – № 5. – С. 52-59.
5. Дозорцев В.А. Исключительное право: сущность и развитие // Калятин В.О. Интеллектуальная собственность: (Исключительные права). Учебник для вузов / В.О. Калятин; со вступ. статьей доктора юрид. наук, проф. В.А. Дозорцева. – Москва: НОРМА. НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – 480 с.
6. Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності: Дис. ... канд. юрид. наук. Спец.: 12.00.03 / Андрейцева О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 221 л.
7. Джури́нський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Джури́нський О.О.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208 с.
8. Бентли Л. Право интеллектуальной собственности (Intellectual property law): Авторское право / Ассоциация юридического центр; Л. Бентли, Б. Шерман. –СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – 535 с.