



ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ПОТОЦЬКИЙ Микола Юрійович - кандидат юридичних наук, заступник начальника відділу організації судового захисту прав Державного підприємства «Український інститут промислової власності», адвокат

Проанализирован такой способ защиты прав интеллектуальной собственности субъектов хозяйствования как возмещение убытков. Определены предпосылки применения этого способа для защиты личных (неимущественных) прав интеллектуальной собственности. Предложено распространить право требовать компенсацию за нарушение прав на объекты промышленной собственности по аналогии с авторскими правами.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, особисті (немайнові) права, відшкодування збитків, компенсація.

Постановка проблеми

Основна мета цивільно-правової і господарсько-правової відповідальності – не покарання за недотримання встановленого правопорядку, а відшкодування заподіяної шкоди. Господарсько-правова відповідальність полягає у застосуванні до правопорушників господарських санкцій, що охоплює відшкодування збитків, застосування штрафних і оперативного-господарських санкцій, а цивільне законодавство «відшкодування збитків» виділяє поряд «з іншими способами відшкодування майнової шкоди».

Законодавство у сфері авторського права і суміжних прав, окрім «відшкодування збитків», передбачає й інші можливості для задоволення матеріального інтересу праволовця, який став жертвою порушення. Однак цього не можна сказати про законодавство у сфері промислової власності.

Колізії і недоліки нормативного регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності частково компенсуються правозастосовною практикою, яку активно узгальнює Вищий господарський суд України (далі – ВГСУ). Розставила деякі крапки над «і» постанова Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (із змінами та доповненнями) від 17 жовтня 2012 року № 12. Однак це «і» стосується виключно захисту авторського права і суміжних прав, а це лиш мала доля порушень у сфері інтелектуальної власності. У зв'язку з цим виникає необхідність детального аналізу способів «відшкодувань», запропонованих цивільним, господарським законодавством і законодавством у сфері інтелектуальної власності, а також вироблення пропозицій для удосконалення останнього.

Аналіз останніх публікацій

Зазначену проблематику досліджували як відомі науковці-цивілісти (О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова), так і господарники (Я.П. Зейкан, В.К. Маутов, В.М. Гайворонський). Однак, у контексті захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів господарювання зазначеному способу не приділялося належної наукової уваги.

Постановка завдання

Метою статті є аналіз відшкодування збитків як способу захисту прав інтелекту-

альної власності суб'єктів господарювання у порівнянні із відшкодуванням майнової та моральної (немайнової) шкоди, передбаченої Цивільним кодексом України (далі – ЦК України).

Виклад основного матеріалу дослідження

Відшкодування збитків – один із центральних господарсько-правових способів захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Він виступає «асистентом» інших способів, наприклад, таких як припинення дій, що порушують право чи визнання недійсними господарських угод.

У частині другій статті 19 ЦК України містяться такі способи захисту цивільних прав і інтересів як «відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди» і «відшкодування моральної (немайнової) шкоди» [2].

Щодо першого способу, то він, за словами О.В. Дзери, може застосовуватися як самостійно, так і поєднуватися з іншими вимогами, наприклад, з позовами про розірвання договору у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням його другою стороною, про примусове виконання обов'язку в натурі, про усунення перешкод у користуванні майном тощо. Підставою для застосування цього способу захисту є наявність заподіяної особі майнової шкоди [3, С.40].

Спосіб захисту – відшкодування моральної (немайнової шкоди) пов'язаний з наявністю в особи моральних страждань, що виникли, зокрема з неправомірних дій (бездіяльності) іншої особи внаслідок пониження честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи, чи стали наслідком знищення чи пошкодження майна, заподіяння каліцтва, іншого ушкодження здоров'я або смерті [3, С.41].

Посилання у частині другій статті 16 ЦК України та у частині другій статті 20 Господарського кодексу України (далі – ГК України) на можливість захисту права шляхом пред'явлення вимоги про відшкодування збитків і посилання у статті 611 ЦК України на відшкодування збитків як наслідок порушення зобов'язання у випадках, пе-

редбачених законом, на думку А.Г. Яреми, не є достатньою правовою підставою для стягнення збитків у зобов'язальних правовідносинах. У статті 623 ЦК України і статті 224 ГК України сформульовані норми прямої дії, що дають правову підставу для відшкодування збитків у разі порушення зобов'язання. У решті випадків за відсутності спеціальних норм збитки підлягають стягненню на підставі статті 1166 ЦК України, що встановлює обов'язок відшкодування шкоди, та статті 1192 ЦК України, яка визнає відшкодування збитків одним із способів відшкодування шкоди [11, С.14].

Визнання у статті 16 ЦК України відшкодування моральної (немайнової) шкоди способом захисту цивільних прав також не є достатньою правовою підставою для відшкодування моральної шкоди. Відповідно до статті 611 ЦК України і частини першої статті 225 ГК України моральна шкода у разі її завдання порушенням зобов'язання відшкодовується у випадках, передбачених законом. Як приклад, А.Г. Ярема приводить статтю 24 Закону «Про захист прав споживачів», яка передбачає відшкодування моральної шкоди, завданої споживачеві порушенням його прав. Моральна шкода, що завдана поза зобов'язаннями, відшкодовується на підставі статей 1166, 1167 ЦК України [11, С.15].

Як і А.І.Кубах, А.Г. Ярема переконаний, що відшкодування збитків є змістом відповідальності, однак ЦК України не дає визначення відповідальності (цивільно-правової відповідальності чи відповідальності за порушення зобов'язання). Проте ГК України у визначенні відповідальності (господарсько-правової) є значно більш чітким, ніж ЦК України. Із частини першої статті 216 ГК України випливає, що господарсько-правова відповідальність полягає у застосуванні до правопорушників господарських санкцій. У свою чергу, поняття господарських санкцій охоплює відшкодування збитків, застосування штрафних і оперативно-господарських санкцій (частина друга статті 217 ГК України) [1].

А.Г. Ярема уточнює, що шкода, за прийнятою в науці та законодавстві термінологією, є категорією інституту відшкоду-

вання шкоди (одного із видів недоговірних зобов'язань). Збитки — це категорія цивільного права в цілому.

Відшкодування збитків є видом відповідальності за порушення зобов'язання, але ж і відшкодування шкоди може здійснюватись шляхом відшкодування збитків. На це прямо вказується у статті 1192 ЦК України. Проте, як в ЦК України, так і в інших актах цивільного законодавства термін «шкода» інколи використовується в розумінні збитків [11, С.29].

Стосовно «моральна (немайнова) шкода», то цей термін використовується у статті 16 ЦК України. У статтях 23, 1167, 1168 та інших ЦК України про «моральну шкоду». Проте, у частині першій статті 1166 ЦК України мова йде про «майнову шкоду, завдану... особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи...». Аналіз цієї статті дає підстави для висновку про те, що взяті в лапки слова означають не що інше, як «моральна шкода». Свій вклад у справу надання законодавчим актам словесно-вишуканої форми (різноманітності термінології) вносять автори проекту ГК України, які в частині першій статті 225 до складу збитків, що підлягають відшкодуванню, відносять «матеріальну компенсацію моральної шкоди», що також означає не що інше, як відшкодування моральної шкоди [11, С.30].

У юридичній науці неоднозначно сприймають положення про можливість компенсації моральної шкоди юридичній особі. Як вказує А.О.Кодинець, остання полягає у фізичному болю та душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, протиправною поведінкою, знищенням чи пошкодженням її майна тощо. Оскільки юридична особа не може душевно страждати, то обґрунтовується неможливість компенсації їй моральної шкоди. Водночас, слід визнати, що згідно з доктриною реальності, виходячи з якої розробники ЦК України формулювали положення про юридичну особу, вона наділяється всіма правами, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

Право на засоби індивідуалізації та особливо на комерційне найменування тісно пов'язане з особистими правами юридичної особи, тому факт його незаконного використання може суттєво вплинути на ділову репутацію юридичної особи – правоволодільця. Зниження чи втрата набутої ділової репутації у результаті незаконного використання належного засобу індивідуалізації може не лише вплинути на розмір майбутніх прибутків, але ставить під загрозу можливість подальшого існування юридичної особи. Тому тісний зв'язок засобів індивідуалізації з особистими немайновими правами юридичної особи, її діловою репутацією, зумовлюють можливість компенсації завданої моральної шкоди внаслідок заподіяння непоправної втрати її немайновим благам через незаконне використання комерційного найменування, торговельної марки чи географічного зазначення. При цьому, А.О.Кодинець наголошує на значних складнощах доказування розміру моральної шкоди, завданої юридичній особі. Останньою обставиною зумовлюється незначна практика застосування компенсації моральної шкоди при захисті прав юридичної особи на засоби індивідуалізації [4, С.309].

Відповідно до статей 16, 432 ЦК України одним із способів захисту прав є стягнення збитків (матеріальної шкоди) за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також компенсації за порушення авторського права і суміжних прав.

Згідно з пунктом «г» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав вправі подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

Частиною другою статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також передбачено, що порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки [6].

Відповідно до пункту 2 частини другої

статті 22 ЦК України упушеною вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. ВГСУ, у визначенні розміру збитків у частині упушеної вигоди рекомендує господарським судам виходити з показників, які, звичайно, характеризують доходи суб'єкта авторського права та/або суміжних прав. [7, С.26].

Такими показниками можуть бути: роздрібна ринкова ціна оригінального товару / ліцензійного примірника твору та об'єктів суміжних прав; плата за відповідні види використання творів та об'єктів суміжних прав, яка звичайно застосовується; інші подібні показники. При цьому, як правило, не слід зважати на систему знижок чи пільг, яка застосовується суб'єктом авторського права та/або суміжних прав у залежності від кількості придбаних примірників творів і об'єктів суміжних прав, ціни договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на твір та/або об'єкт суміжних прав, інших критеріїв.

У вирішенні відповідних спорів, у яких застосовується поняття «упущена вигода», судам слід виходити з того, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар / примірник твору витісняє з ринку один оригінальний товар / ліцензійний примірник твору.

У розгляді відповідних справ слід також мати на увазі приписи абзацу другого частини третьої статті 22 ЦК України, згідно з яким якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упушеної вигоди, що має відшкодуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право [2].

За змістом статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» у зв'язку з порушенням авторського права і (або) суміжних прав є можливим одночасне застосування кількох передбачених зазначеною статтею способів цивільно-правового захисту таких прав, у тому числі й у розгляді різних судових справ [6].

Крім відшкодування збитків як загального способу захисту порушених прав, відповідно до пункту «г» частини першої стат-

ті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може вимагати виплати компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу [6].

Як вказує ВГСУ, хоча розмір компенсації, що підлягає стягненню, визначається в кінцевому підсумку судом, у позовній заяві має бути зазначена ціна позову у твердій сумі.

Компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб'єкта авторського права та/або суміжних прав, а не розміру заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав, а розмір збитків суб'єкт такого права доводити не зобов'язаний. Водночас розмір доведених збитків має враховуватися господарським судом у визначенні розміру компенсації [7, С.27].

Кожен окремих факт протиправного використання об'єктів авторського та/або суміжних прав, у тому числі неодноразове використання одного й того самого об'єкта, становить самостійне порушення і може бути підставою для застосування відповідальності у вигляді стягнення компенсації. У визначенні розміру такої компенсації господарським судам необхідно виходити з конкретних обставин справи і загальних засад цивільного законодавства, встановлених статтею 3 ЦК України, зокрема, справедливості, добросовісності та розумності.

Розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеня вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно-або багаторазове використання об'єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо [7, С.28].

На прикладі статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» Р.Б. Шишка ілюструє, як «чинне законодавство України дещо поблажливо ставиться до порушників прав інтелектуальної власності». Стаття встановлює, що завдані потерпілій від порушення особі збитки відшкодовуються із включенням до них упущеної вигоди. Більш того, тут же встановлюється, що при визначенні розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, мають бути враховані суть порушення, завдана особі майнова і моральна шкода, приховані обсяги порушення та (або) наміри відповідача. Здавалось би, розумне правило може обернутися западнею для позивача. Якщо ж суд буде встановлювати збиток і шкоду з урахуванням усіх об'єктивних та суб'єктивних факторів, то це сприятиме затягуванню процесу правосуддя. Чому не встановити, що позивач визначає розмір позову з урахуванням наведених факторів? Імператив слід замінити диспозитивним правилом. Норми права повинні бути спрямовані на захист права потерпілого [10, С.200].

Однак на нашу думку, вимогу про відшкодування компенсації, шляхом внесення змін у спеціальне законодавство, варто поширити і на інші об'єкти права інтелектуальної власності. Наприклад, у Російській Федерації така можливість передбачена цивільним законодавством.

Деякі науковці стверджують, що власник права інтелектуальної власності має можливість вибору способу захисту порушеного права. Наприклад, він вправі на власний розсуд вимагати або відшкодування заподіяних збитків, або стягнення на свою користь доходу, одержаного порушником внаслідок порушення права або виплати компенсації.

Також А.І. Кубах говорить, якщо порушено немайнові права інтелектуальної власності, зокрема, принижено честь, гідність автора або завдано шкоди діловій репутації власника прав, то така моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, право інтелектуальної власності якої порушено, а також для відшкодування

моральної шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка є власником права інтелектуальної власності, а також з можливого доходу, який могла б одержати ця особа. При визначенні розміру компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд враховує обсяг порушення і умисел відповідача [5, С.115].

С.А. Сударіков підкреслює, що в Російській Федерації суд може прийняти рішення про відшкодування збитків, стягнення доходу чи виплату компенсації на вибір позивача і на користь позивача. Незважаючи на те, що схема доволі проста, її реалізація ускладнена через складність оцінки збитків, завданих позивачу порушенням прав інтелектуальної власності.

Позивач може вимагати повного відшкодування завданих йому збитків, якщо законодавством або договором не передбачено інше. Під збитками в РФ розуміється:

- витрати, які позивач поніс чи повинен понести для відновлення порушеного права;
- втрата чи пошкодження майна (реальні збитки);
- неотриманий дохід, який позивач отримав би при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушено (упущена вигода).

Відповідно до статті 1252 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі – ЦК РФ) правоволоділець має право замість відшкодування збитків вимагати від порушника виплати компенсації за порушення вказаного права. Компенсація належить стягненню при доказуванні факту правопорушення. При цьому правоволоділець, який звернувся за захистом права, звільняється від доказування розміру нанесених йому збитків.

Розмір компенсації визначається судом у межах, встановлених ЦК РФ, у залежності від характеру правопорушення й інших обставин справи з врахуванням вимог розумності із справедливості. Правоволоділець вправі вимагати від порушника виплати компенсації за кожний випадок неправомірного використання результату інтелек-

туальної діяльності чи засобів індивідуалізації чи за допущене правопорушення в цілому.

У відповідності до статей 1301, 1311, 1515 (4) і 1537 (2) ЦК РФ у випадках порушення виключного майнового права на твір, об'єкт суміжних прав, товарний знак, найменування місця походження товару правоволодієць має право вимагати на свій вибір від порушника, замість відшкодування школи, виплати компенсації:

- у розмірі від 10 тис. рублів до 5 млн. рублів, який визначається на розсуд суду;

- у двократному розмірі вартості екземплярів творів, фонограм, товарів, на яких незаконно розміщений товарний знак чи найменування місця походження товару, чи у двократному розмірі вартості права використання твору, об'єкта суміжних прав, товарного знаку, який визначається, виходячи із ціни, яка при порівнюваних обставинах звичайно стягується за правомірне використання твору, об'єкта суміжних прав чи товарного знаку [9, С.298].

Всесвітня організація інтелектуальної власності теж говорить, що якщо власник патенту встановлює в суді, що порушення відбулося або відбувається, він має право на грошове відшкодування збитків, суму якого встановлює суд. Компенсація за збитки стягується з порушника патенту тільки за порушення, вчинені з дати публікації винаходу патентним відомством у заявці на винахід або у виданому патенті. Сума збитків може бути визначена принаймні двома різними способами. Одним способом може бути встановлення збитків на рівні фінансових втрат, понесених власником патенту внаслідок порушення патентних прав. Згідно з другим способом обчислення збитки ґрунтувалися б на підрахунку прибутку. Це не означає, що власник прав обов'язково отримає всю суму прибутку, зароблену порушником на незаконних видах продукції, але підрахунок прибутку може бути вельми близький до суми фактичного прибутку. Збитки також можна оцінити, беручи до уваги відрахування власнику патенту, виплачувані будь-якими ліцензіантами. У цьому разі суд може вирішити, що сума понесених збитків повинна бути ниж-

че суми відрахувань власнику патенту на кожний виріб, і, оскільки вони є збитками, а не відрахуваннями, ймовірно, що сума збитків буде зафіксована на більш високому рівні [8, С.98].

Постанова про відшкодування збитку виноситься для того, щоб компенсувати правовласнику понесені втрати. При визначенні достатньої суми компенсації суди часто стикаються з труднощами у визначенні обсягу продажів контрафактних виробів і збитку, нанесеного правовласнику [8, С.119].

Власник товарного знаку також може вимагати відшкодування збитків. Однак у справах про правопорушення у сфері товарних знаків важко довести збитки, і тому даний засіб правового захисту є дуже важливим у практичних цілях [8, С.146].

На підставі проведеного дослідження ми зробили наступні висновки.

Суб'єкти господарювання вправі вимагати відшкодування і моральної шкоди, але не за душевні страждання, яких юридична особа не може відчувати, а внаслідок заподіяння непоправної втрати її немайновим благам, діловій репутації, через незаконне використання комерційного найменування, торговельної марки чи географічного зазначення.

Спеціальні закони у сфері промислової власності передбачають, що порушник зобов'язаний відшкодувати правоволодієцю заподіяні збитки, однак Закон України «Про авторське право і суміжні права» надає право подавати позови, зокрема, про виплату компенсацій.

Для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням прав інтелектуальної власності, а розмір збитків суб'єкт такого права доводити не зобов'язаний. Тому вважаємо доцільним передбачити можливість подачі позову про виплату компенсацій і в спеціальному законодавстві у сфері промислової власності.

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано такий спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів господарювання як відшкодування збитків. Визначено передумови застосування цього способу щодо захисту особистих (немайнових) прав інтелектуальної власності. Запропоновано поширити право вимагати компенсацію за порушення прав на об'єкти промислової власності за аналогією з авторськими правами.

SUMMARY

Analyzed in such a way to protect the intellectual property rights of economic entities as damages. Preconditions use this method to protect the personal (non-proprietary) intellectual property rights. Proposed to extend the right to demand compensation for the violation of the rights of industrial property by analogy with copyright.

Література

1. Господарський кодекс України. Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
2. Цивільний кодекс України. Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
3. Дзера О.В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: НЗ4 У 2 т. — 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т. I. — 832 с
4. Козинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: Монографія. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. — 312 с.
5. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник — Харків: ХНАМГ, 2008. — 149 с.
6. Про авторське право і суміжні права.

Закон від 23.12.1993 № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.64

7. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17 жовтня 2012 року № 12 / Постанова Пленуму Вищого господарського суду України [Електронний ресурс] http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/17102012_12.pdf

8. Справочные материалы по интеллектуальной собственности Всемирной организации интеллектуальной собственности // Background Reading Material on Intellectual Property, 1988. — 423 с.

9. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. — М.: Проспект, 2010. — 352 с.

10. Шишка Р.Б. Охрана права интеллектуальной собственности: авторско-правовой аспект: Монографія. — Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. — 368 с.

11. Ярема А.Г. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією Яреми А.Г., Ротаня В.Г. — К.: Реферат, 2005. — 336 с.