



КОНТРАФАКТ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

Олена Штефан,

завідувач відділу авторського права і суміжних прав
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,
доцент, кандидат юридичних наук

Актуальність обраної теми дослідження. Питання охорони та захисту авторських і суміжних прав є актуальними не лише в доктрині інтелектуальної власності, а й у практичній, правозастосовній діяльності. Захист авторських прав і суміжних прав, за своєю суттю є сукупністю певних заходів, які застосовуються і спрямовуються на поновлення чи визнання авторського права, а також на захист прав осіб, яким належать авторські права й/або суміжні права в разі їх порушення або оспорення.

Ступінь розробки цього питання.

Питання порушення авторського права та/чи суміжних прав в контексті загальної проблематики права інтелектуальної власності розглядали такі відомі правознавці, як В. Гордон, В. Дозорцев, О. Мельник, О. Святоцький, О. Сергеев, О. О. Підпригора, О. А. Підпригора, Р. Шишка та ін. Водночас не проводився комплексний аналіз законодавства та практики з виявленням кваліфікуючих ознак контрафакту.

Національне законодавство у сфері авторського права містить перелік дій, вчинення яких визнається порушенням авторського права й/або суміжних прав, що дають підстави для судового захисту.

Одним з порушень авторського права та суміжних прав законодавець називає «піратство» («піратство» від лат. *pirata* — той, що нападає). Безпосереднє визначення цього явища, а також його кваліфікуючі ознаки мі-

стяться в п. б ч. 1 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Так, відповідно до вказаної норми, «піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав — опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення». Як бачимо, «контрафакт» законодавець називає як одну з кваліфікуючих ознак «піратства».

«Контрафакт» походить від франц. *contrefaction* — підробка, та лат. *contra* — проти й *facere* — робити, а згідно з нормативним визначенням «контрафактним примірником твору» є такий примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і/або розповсюджуваний з порушенням авторського права й/чи суміжних прав, зокрема й примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, які ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права й/або суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Порівняння законодавчого визначення піратства та контрафакту дає підстави для висновку про нетотожність цих правопорушень.



Насамперед, різниця полягає в об'єктах, на які спрямовуються ці правопорушення. Так, об'єктом піратства законодавець визнає контрафактні примірники творів (і комп'ютерних програм і баз даних також), фонограм, відеограм і *програм організації мовлення*. Своєю чергою, до об'єктів контрафакту законодавець відносить лише «твори, фонограми чи відеограми». Тож, очевидним стає те, що до об'єктів контрафакту законодавець не відносить такий об'єкт, як *програми організації мовлення*. Виходячи з того, що піратство визначається через контрафакт, можна дійти висновку, що програми організації мовлення не можуть бути об'єктом піратських дій, адже на них не поширюється одна з кваліфікуючих ознак піратства — контрафакт. Натомість, визначаючи контрафактні примірники, законодавець вводить додаткову умову щодо об'єктів, які ввозяться на митну територію України: «примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України *без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав*, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися». Водночас, визначаючи дії, котрі можна кваліфікувати як піратство, законодавець не пов'язує ввезення контрафактних примірників об'єктів авторського й/чи суміжного права з наявністю будь яких додаткових умов, зокрема й відсутністю згоди суб'єктів авторського та суміжних прав на вчинення таких дій.

Ведення додаткової умови щодо імпорту контрафактних примірників об'єктів авторського й/або суміжного права є дещо нелогічним з таких міркувань. Якщо екземпляр об'єкта авторського права чи суміжних прав був виготовлений з дозволу особи, котрій належить авторське право або суміжні права на такий об'єкт, то останній є

таким, що охороняється і умови його розповсюдження визначаються договором між особою, якій належать авторське право чи суміжні права з виробником екземплярів об'єкта. Тож контрафактними екземплярами творів можна визнати лише ті екземпляри, імпорт яких у конкретну країну заборонений договором. За відсутності такого договору екземпляри об'єктів авторського права та суміжних прав не можна визнати контрафактними. Отримати докази того, що імпортується екземпляр об'єктів авторського права або суміжних прав без дозволу суб'єкта авторського права чи суміжних прав, можливо лише у випадку, коли зазначений суб'єкт самостійно звернеться до митних органів з проханням призупинити імпорт конкретного об'єкта авторського права чи суміжних прав за наявності належних доказів, що такий імпорт був заборонений в установленому порядку. Цієї позиції також дотримується Міжнародна митна організація, котра вважає, що заборона на імпорт об'єктів інтелектуальної власності, які правовласник визнає контрафактними, можлива лише за ініціативи безпосередньо правовласника з наданням відповідних доказів і фінансових гарантій за всі дії, які можуть бути вчинені на кордоні. Натомість, реальна проблема полягає не в імпорті охоронюваних об'єктів авторського права чи суміжних прав, а в імпорті саме контрафактних об'єктів авторського права або суміжних прав.

Зважаючи на те, що законодавець контрафакт безпосередньо пов'язує із піратством, визначаючи його як кваліфікуючу ознаку, необхідно зазначити, що «опублікування, відтворення» примірників творів, фонограм, відеограм повинно здійснюватись без згоди суб'єктів права на зазначені об'єкти авторського права і суміжних прав, так само й «ввезення на митну територію України» має відбуватися без згоди автора чи іншого суб'єкта автор-



ського права і (або) суміжних прав. Саме за таких умов, примірники творів, фонограм і відеограм можуть бути визнані піратськими, а діяльність осіб, які опубліковують, відтворюють і розповсюджують такі примірники — піратською.

Різниця між піратством і контрафактом полягає в діях, які характеризують зовнішній прояв цих правопорушень. *Контрафакт, на відміну від піратства, можливий лише щодо імпорту незаконно відтворених, опублікованих і/чи розповсюджених примірників творів, фонограм або відеограм.*

Досліджуючи співвідношення піратства та контрафакту, потрібно зважати, що законодавець використовує ще й термін «контрафактні товари», зміст якого суттєво відрізняється від «контрафактного примірника твору, фонограми, відеограми». Так, контрафактні товари — це товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України чи вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону (п. 17 ст. 4 Митного кодексу України (надалі — МК України)). Як бачимо, термін «контрафактні товари» є досить широким поняттям, яке охоплює величезну групу товарів, оскільки практично будь-який товар містить у собі об'єкти права інтелектуальної власності. Водночас визначальним для терміну «контрафактні товари» є ввезення на митну територію України чи вивезення з цієї території товару, який містить об'єкти права інтелектуальної власності, що призводить до порушення прав власника.

Не можна оминати увагою ще одне правопорушення, що визначене законодавцем як самостійне. Мова йде про п. «г» ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»: ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське

право й/або суміжні права, примірників творів (зокрема й комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення. Як бачимо, мова йде лише про імпорт всіх об'єктів авторського й/чи суміжного права, вчинений без дозволу відповідних суб'єктів права.

Викладене дозволяє дійти таких висновків: у законодавстві України відсутнє загальне визначення контрафакції, а терміни «контрафактний примірник та «контрафактні товари» використовується винятково у галузевих цілях — для сфери авторського і/чи суміжних прав та для регулювання відносин щодо переміщення товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон України; у законодавстві України існують певні суперечності щодо визначення змісту піратства та контрафакції, що пов'язано з помилковим підходом до визначення одного поняття через друге, в той час як їх потрібно розглядати як самостійні правопорушення. Запропонований підхід дозволить уникнути помилок у процесі правозастосовної практики.

Досліджуючи сутність контрафакту не можна оминати увагою підходи, щодо нормативного визначення цього явища в інших країнах. Згідно з п. 3 ст. 48 Закону РФ «Про авторське право і суміжні права», до контрафактних належать екземпляри творів і фонограм, які відтворені чи розповсюджені з порушенням авторських і суміжних прав, а також екземпляри охоронюваних в Російській Федерації, згідно із Законом про авторське право, твори та фонограми, що імпортуються без згоди власників авторських і суміжних прав у Російську Федерацію з держав, в яких ці твори та фонограми ніколи не охоронялися чи перестали охоронятися. Як бачимо наведено визначення контрафакту подібне до того, що міститься у вітчизняному законодавстві у сфері авторського права. Різниця полягає в об'єк-



тах посягання — український законодавець поширив контрафакт й на такий об'єкт, як відеограми.

Абсолютно інший підхід міститься в Законі Великобританії «Про авторське право, промислові зразки і патенти» від 1988 року [1], в якому законодавець оперує терміном «*контрафактна копія*», під яким розуміє *будь-який предмет, який є копією, що порушує авторське право, якщо при її виготовленні сталося порушення авторського права на відповідний твір*. Як бачимо, наведене визначення є досить широким і під контрафакт підпадають будь-які дії, вчинені з недотриманням закону про авторське право, що пов'язані з використанням об'єктів цього права.

Водночас, окрім такого загального визначення контрафактної копії законодавець окремо до контрафактних копій відносить будь-який предмет, який є копією, що порушує авторське право, якщо він —

- (a) ввезений або запропонований до ввезення в Об'єднане Королівство і
- (b) його виготовлення в Об'єднаному Королівстві порушило б авторське право на відповідний твір або порушило б виключну ліцензійну угоду щодо відповідного твору.

Окрім вищевказаного визначення контрафактної копії, в ст. 107 Закону Великобританії «Про авторське право, промислові зразки і патенти», встановлюється кримінальна відповідальність за виготовлення й оборот контрафактних предметів.

Так, «будь-яка особа вчиняє правопорушення, якщо вона без дозволу власника авторського права —

- (a) виготовляє для продажу чи здачі в оренду, або
- (b) ввозить в Об'єднане Королівство з метою, що не пов'язана із особистим або внутрішнім використанням, або
- (c) володіє в результаті комерційної діяльності з метою вчинення будь-

яких дій, що порушують авторське право, або

- (d) в результаті комерційної діяльності —
 - (i) продає чи здає в оренду, чи
 - (ii) пропонує або виставляє для продажу або здачі в оренду, чи
 - (iii) виставляє необмеженому колу осіб, чи
 - (iv) розповсюджує, чи
 - (e) розповсюджує в результаті комерційної діяльності іншим способом, який завдає шкоди власнику авторського права, предмет, який є і який, як вона знає або має підстави передбачати, є контрафактною копією охоронюваного авторським правом твору.
- (2) Вчиняє правопорушення особа, яка —

- (a) виготовляє предмет, спеціально призначений або видозмінений для виготовлення копій конкретного твору, що охороняється авторським право або
- (b) володіє таким предметом, при цьому знає чи має підстави передбачати, що він повинен бути використаний для виготовлення контрафактних копій для продажу або здачі в оренду, або для використання в результаті комерційної діяльності».

Виходячи з наведеного переліку дій, що становлять об'єктивну сторону такого правопорушення, як контрафактна діяльність, варто звернути увагу на кілька суттєвих моментів:

- по-перше, законодавець Великобританії безпосередньо пов'язує захист з порушенням прав власника авторського права на охоронюваний твір, тобто чітко визначає, що об'єктом посягання є авторське право й/або суміжні права, що належать їх суб'єкту;
- по-друге, суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю комерційної мети;
- по-третє, кримінальна відповідальність, за Законом Великобританії



пов'язується не лише із завданням шкоди, а й з можливістю її завдання;

- по-четверте, правопорушенням визнається також володіння та використання засобів, за допомогою яких може бути виготовлена контрафактна копія.

Саме ці чотири чинники показово та суттєво відрізняють підхід щодо визначення контрафакту та вирішення проблеми боротьби із ним законодавця Великобританії і вітчизняного законодавця. Якщо піти шляхом Великобританії та внести відповідні зміни у ст. 50 Закон України «Про авторське право і суміжні права», то перелік порушень авторського права й/або суміжних прав буде мати зовсім інший вигляд. По-перше, потрібно буде вилучити таке правопорушення, як піратство. По-друге, не потрібно буде окремо називати правопорушення, перелічені в п.п. г–ж, а саме:

- г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і/або суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
- д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і/або суміжних прав;
- е) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і/або суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
- є) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права й/або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
- ж) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права

й/або суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

Оскільки всі перелічені вище дії охоплюватимуться поняттям «контрафакт», вбачається за доцільне, при удосконаленні законодавства України у сфері авторського права запозичити відповідні положення саме Закону Великобританії «Про авторське право, промислові зразки і патенти».

Цей висновок повністю узгоджується з положеннями доктрини інтелектуальної власності щодо визначення **контрафакту**. Так, Т. Погосян, В. Толкачев, П. Пальчиков, О. Соловійов ґрунтують свої визначення контрафакту **не на законодавстві РФ**, яке подібне до нашого, а на підходах, викладених у Законі Великобританії «Про авторське право, промислові зразки і патенти». **Контрафакт** вказані дослідники визначають, як **різновид фальсифікації, що становить намір з комерційною метою, незаконно ввести чи незаконне введення у комерційний оборот об'єктів, на які поширюється дія законодавства у сфері авторського права та суміжних прав, а також міжнародні договори [2]**.

Неповним буде дослідження контрафакту якщо обійти увагою правозастосовну, судову практику щодо захисту порушених або оспорених прав й інтересів осіб, яким належить авторське право і/чи суміжні права. У цьому контексті виникають кілька запитань, відповіді на які безпосередньо пов'язані з ефективністю захисту оспорених або порушених прав та інтересів. Так, необхідно з'ясувати:

- чи охороняється чинним законодавством про авторське право та суміжні права об'єкт, щодо якого існує припущення про контрафактність;
- чи дійсно заінтересованій особі належать права, на охоронюваний



об'єкт авторським правом і/або суміжними правами об'єкт, й у якому обсязі;

- чи має правопорушення кваліфікуючі ознаки контрафакту.

Останнє питання вже було досліджено при розкритті кваліфікуючих ознак контрафакту, тому зупинимось на перших двох.

Перші два питання є обов'язковими для будь-якого процесу — кримінального, цивільного, адміністративного.

Вирішуючи спори щодо порушення прав осіб, яким належить авторське право й/або суміжні права, та щодо розповсюдження контрафактної продукції, суди повинні обов'язково дослідити питання, які права має позивач та щодо яких об'єктів ці права діють.

Так, наприклад, при розгляді спору про відшкодування компенсації за порушення майнових прав щодо використання текстів судом було встановлено, що порушення майнових прав, на думку позивача, полягало в розповсюдженні компакт-дисків із піснями, в яких були використані спірні тексти пісень. Позивач на підставі авторських договорів і додатків до них був правовласником літературних текстів пісень — об'єктів авторського права, що існували у формі звукозапису. Водночас, матеріали справи свідчили про те, що відповідач розповсюджував компакт-диски, а саме екземпляри фонограм — звуковий запис музичних творів із спірними текстами (об'єкти суміжних прав). Позивачем в процесі судового розгляду справи не було доведено порушення його виключних прав на використання творів — літературних текстів пісень. Своєю чергою, виробник фонограм здійснював свої права в межах прав, які він отримав на підставі договору з виконавцем і автором, записаних на фонограми творів [3].

Наведений приклад свідчить, що для підтвердження факту порушення права необхідно надати суду докумен-

ти, що дозволяють дійти однозначного висновку, що позивачеві дійсно належать права на спірний об'єкт і що його права на цей спірний об'єкт підлягають охороні законом. Своєю чергою, все це забезпечує не лише швидкий розгляд справи, а й допомагає встановити порушення конкретних прав і законних інтересів заінтересованих осіб.

Водночас не всі правопорушення авторського права й/або суміжних прав, відповідно до положень закону, можна визнати контрафактом, хоча вони такими є за своєю суттю. Як приклад можна навести досить відому історію, що відбулась із літографічними творами М. Шемякіна. Так, у 90-ті роки ХХ століття одна літографічна майстерня без дозволу і без повідомлення автора виготовила серію з чотирьох робіт, присвячених балету І. Стравінського. Та з метою економії контрафактна версія твору не відповідала оригіналу (неякісний папір, використання лише чотирьох фарб), проте на підробних літографіях був відсутній підпис художника [4].

Проаналізуємо цей приклад: дійсно, твори живопису та літографії належать до об'єктів охорони та захисту авторським правом; дійсно, для їх використання необхідно отримати дозвіл у правовласника; справді, наявне порушення особистих немайнових і виключних майнових прав автора. Та, відсутня одна суттєва умова, без якої дії, пов'язані із незаконним виготовленням літографічних творів не можна визнати контрафактом — ці об'єкти мають бути імпортовані. Оскільки законодавець контрафактом називає лише імпортовані об'єкти - незаконно відтворені, опубліковані та/або розповсюджені об'єкти, які охороняються авторським правом і/чи суміжними правами, ввозяться на митну територію України без згоди автора або іншого суб'єкта авторського права і/чи суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і



відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). У випадку, якщо незаконно відтворюються, опубліковуються й/або розповсюджуються об'єкти, що охороняються авторським правом і/чи суміжними правами, тобто всі ці дії відбуваються на території України, відповідно до логіки законодавця, їх не можна кваліфікувати як контрафакт, а це нонсенс.

Наведений приклад ще раз підкреслює необхідність внесення відповідних змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права». ♦

Список використаних джерел

1. Закон Великобританії «Про авторське право, промислові зразки і патенти» від 1988 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : http://iir-mp.narod.ru/subjects/ipr/laws/gbr_law.htm.
2. Мухина Р. Р. О кантрофактности [Электронный ресурс] / Р. Р. Мухина. — Режим доступа к ресурсу : <http://sprosi-advokata.ru/stati/12/840>.
3. Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2006 года №1197/05 по делу № А40-56185/04-5-446 [Электронный ресурс]. — Режим доступа к ресурсу : <http://www.finans.ru/index.php/kommentarii/kontrafakt-praktika-i-oshibki>.
4. О подделках «под Михаила Шемякина» [Электронный ресурс]. — Режим доступа к ресурсу : <http://www.chemiakin.ru/poddelki.html>.

Надійшла до редакції 06.09.2012 року