

## ЗБИТКИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: КАТЕГОРІЯ ПРАВА Й ЕКОНОМІКИ

Ігор Шульпін,

*здобувач і науковий співробітник економіко-правового відділу НДІ  
інтелектуальної власності НАПрН України*

Проблема визначення поняття «збитків» у сфері інтелектуальної власності ще не розвинена, є важливою та актуальною на сучасному етапі, адже пов'язана з будь-якою судовою експертизою чи експертним дослідженням у сфері інтелектуальної власності при порушенні прав на об'єкти права інтелектуальної власності, де неможливо обійтися без вирішення питання про розрахунок розміру збитків, завданих правопорушником власнику таких прав.

Хоча дослідження проблеми збитків у майновій сфері здійснювали у своїх працях багато відомих науковців та практики, зокрема: Б. Антімонов, О. Савенкова, Д. Мейер, К. Победоносцев, Г. Шершеневич, О. Іоффе, У. Маттеї, А. Кривцов, В. Васькін, Н. Єгоров, І. Новицький, В. Колобов, В. Євтеєв, А. Риженков, В. Грибанов, Є. Суханов, Г. Матвеев, М. Агарков, Л. Лунц, А. Піндінг, С. Дегтярев, Н. Малєїн, Н. Кузнецова, Ф. Савіньї, Т. Ківалова та ін., однак питання щодо визначення поняття «збитків», категорій економіки та права у сфері інтелектуальної власності ними не розглядалося.

**Метою** статті є визначення поняття збитків, категорії права й економіки щодо них у сфері інтелектуальної власності, котре потрібно розвинути у Цивільному кодексі України (далі — ЦК України).

Використовуючи певні економічні та правові дефініції, автор намагаєть-

ся послідовно обґрунтувати поняття «збитків» при порушенні прав на об'єкти інтелектуальної власності, беручи до уваги договірні та недоговірні (деліктні) відносини.

Визначення поняття збитків надається в ЦК України, де у підпунктах 1 та 2 п. 2 ст. 22 збитки зазначаються як: «1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода)» [1].

Однак автор вважає, що таке визначення збитків стосується матеріального права, є неповним щодо сфери інтелектуальної власності, тому що воно не містить економічних та правових (юридичних) аспектів, які необхідні при встановленні поняття збитків у сфері інтелектуальної власності та не враховує специфічність правових відносин у ній.

На думку автора, при визначенні поняття збитків у сфері інтелектуальної власності, потрібно було б зважити на певні зміни й уточнити формулювання.

По-перше, потрібно зважати на тезу, викладену вище, що, на переконання автора статті, узагальнюювальною щодо поняття збитків у майновій сфері: «...зменшення майна (його вартості) однієї особи внаслідок порушен-

ня його прав іншою особою». Важливість цієї тези відображає поєднання економічної — «зменшення майна (його вартості)» та юридичної — «однієї особи внаслідок порушення його прав іншою особою» дефініцій, що охоплюють сутність збитків, які виникають, факт породження таких збитків, вину порушника прав і причиново-наслідковий зв'язок між винною особою та порушенням.

Тож, доречно було б обґрунтувати поняття «збитків» у сфері інтелектуальної власності таким чином, щоб воно містило як економічний так і правовий (юридичний) аспекти. Як у майновій сфері існує власник прав на майно (матеріальний об'єкт), так і в сфері інтелектуальної власності є власник «майнових прав» на «об'єкти права інтелектуальної власності».

Передусім, доцільно було б визначити, що конкретно стосується до права інтелектуальної власності.

Пункт 1 ст. 418 ЦК України визначає: «Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом» [1].

У п. 2 ст. 418 ЦК України зазначається: «Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом» [1].

У цій статті вестимемо мову лише про майнові права суб'єкта права інтелектуальної власності, тому що юридичний зміст збитків розкривається саме через такі майнові права інтелектуальної власності, бо саме вони утворюють триаду прав: право володіння, право використання та право розпоряджання об'єктами інтелектуальної власності.

Економічний зміст збиткам надає вираз «зменшення вартості». Проана-

лізувавши все викладене вище, стає зрозуміло, що положення власника прав на об'єкти права інтелектуальної власності буде значно гіршим після порушення його прав іншою особою. Таке становище власника прав характеризується зменшенням вартості майнових прав. Поняття «вартість майнових прав» залучено із виду діяльності, який має назву оцінки майнових прав інтелектуальної власності.

У абз. 30 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» надається визначення терміна «вартість», а саме: «вартість — еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей» [2]. А вже в п. 2 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» наголошено, що об'єктами оцінки цього стандарту є майнові права інтелектуальної власності. Зокрема, зазначено таке: «Об'єктами оцінки відповідно до цього Стандарту є майнові права інтелектуальної власності, які належать до об'єктів у нематеріальній формі» [3].

Слідуючи за логікою викладу, Національні стандарти № 1 та № 4 повністю охоплюють сферу оцінки майнових прав інтелектуальної власності, та доповнюють один одного, тому можна твердити таке: вартість — еквівалент цінності майнових прав інтелектуальної власності, виражений у ймовірній сумі грошей (на частину речення «які належать до об'єктів у нематеріальній формі», можна не зважати, тому що до авторського дослідження в цій статті вона не має значення). Автор статті звернувся до сфери оцінки майнових прав інтелектуальної власності через те, що у згаданих національних стандартах з оцінки існують відповідні дефініції, котрі, на переконання автора, необхідно використати для визначення збитків у сфері інтелектуальної власності та стосуються до економічної складової поняття збитків у сфері інтелектуальної власності.



Отже, підсумовуючи викладене, автор цієї статті вважає, що по-перше, першу частину визначення поняття збитків у сфері інтелектуальної власності треба викласти в такій редакції: «Збитками є зменшення вартості майнових прав, що виражені у вигляді...».

По-друге, оскільки відшкодування збитків у сфері інтелектуальної власності за усталеним поглядами фахівців відбувається у грошовій, а не в речовій формі, то перша частина речення пп. 1 п. 2 ст. 22 ЦК України, а саме вислів про «втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі», не є доцільним, бо мова повинна йти про порушення майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а не про дії щодо речі (матеріально-об'єкта).

З огляду на це, цю частину зазначеного речення необхідно було б вилучити при формулюванні поняття збитків у сфері інтелектуальної власності.

По-третє, далі за текстом цього ж пункту йдеться про особу, яка зробила чи мусить зробити витрати для відновлення свого порушеного права. Автор цієї статті впевнений, що зазначати в цьому контексті слід не будь-яку особу, а особу (фізичну чи юридичну), яка має певні майнові права у сфері інтелектуальної власності щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності. Такою особою у сфері права інтелектуальної власності є суб'єкт права інтелектуальної власності.

У п. 1 ст. 421 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності вважаються такі особи, як: «творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору» [1].

По-четверте, крім зазначеного, на думку автора, наприкінці речення пп. 1 п. 2 ст. 22 ЦК України, а саме словосполучення «відновлення свого

порушеного права» варто було б замінити на «відновлення своїх порушених майнових прав на певні об'єкти права інтелектуальної власності».

Річ у тому, що при врахуванні традицій законотворення в Україні застосовуються часом випробувані зокрема такі правомочності власника прав: право володіння, право користування та право розпоряджання.

У загальному значенні «право володіння» можна розуміти як можливість, яка забезпечується юридично власнику цього права мати майно в своєму віданні, тобто у сфері свого фактичного господарського впливу. Під правом користування розуміють юридично закріплену можливість господарського використання майна та вилучення з нього корисних властивостей власником цього права чи уповноваженими ним особами. А право розпоряджання — юридично закріплена можливість власника цього права самостійно вирішувати долю майна шляхом його відчуження іншим особам, зміни його стану та призначення [4, 19]. Усе, що було зауважено щодо майна у майновій сфері, можна вважати слухним і до власника майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності у сфері інтелектуальної власності.

А вже відповідно до сфери інтелектуальної власності майнові права інтелектуальної власності визначаються у п. 1 ст. 424 ЦК України, а саме:

- «1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом» [1].

На погляд автора, уточнення наприкінці згаданого пп. 1 п. 2 ст. 22

ЦК України щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності є суттєвим, тому що воно вказує на вид об'єктів і галузь застосування майнових прав — майнові права на об'єкти прав інтелектуальної власності.

Об'єкти права інтелектуальної власності визначені в п. 1 ст. 420 ЦК України, де до цих об'єктів належать наступні об'єкти: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці [1].

По-п'яте, звернемо увагу, що використання тільки економічного терміна «доходи» в пп. 2 п. 2 ст. 22 ЦК України не може бути єдиним, бо у разі існування різних випадків порушення прав, різних фактів порушення майнових прав на об'єкти прав інтелектуальної власності при наявності різних обсягів таких майнових прав будуть використовуватися й інші економічні поняття, такі як «прибутки», «роялті», «паушальний та комбінований платежі» (тут ми не будемо зупинятися на визначенні цих термінів і всіх можливих випадків, коли вони застосовуються, бо це предмет іншої статті та потребує додаткових досліджень).

По-шесте, необхідно слово «особа» змінити на «суб'єкта права інтелектуальної власності», а словосполучення «якби її право не було порушене» на «якби його майнові права на певні об'єкти права інтелектуальної власності не були порушені при здійсненні договірних зобов'язань або при виникненні недоговірних (деліктних) правовідносин».

Вислів «при здійсненні договірних зобов'язань або при виникненні недоговірних (деліктних) правовідносин» на думку автора, є досить важливим, тому що в ньому звертається увага на юридичні умови порушення майнових прав, які сталися.

У загальному значенні, шкода може завдатися не тільки порушенням прав іншої особи, з якою порушник не був з'єднаний правовими взаємовідносинами, але й шкода може виникнути внаслідок невиконання чи неналежного виконання чинного договірної зобов'язання, коли боржник порушив свій обов'язок перед кредитором, завдавши йому шкоди таким чином [5, 226]. Тут під майновою шкодою розуміють збитки, бо ці поняття є майже тотожними. Стосовно сфери інтелектуальної власності, таким порушенням є невиконання чи неналежне виконання ліцензійного договору, за яким ліцензіат порушує свій обов'язок перед ліцензіаром, завдавши останньому збитків.

Крім означеного, договірною відповідальністю буде вважатися відповідальність за порушення договірних зобов'язань незалежно від того, чи передбачена вона договором або законом. Залежно від санкцій слід говорити про законні (встановлені законом) санкції, договірні (встановлені сторонами договору) санкції, законно-договірні санкції (про можливість застосування передбачених законом санкцій має бути зазначено в договорі) [5, 198].

У випадках виникнення обов'язку відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням договірної (ліцензійної) чи чинної з інших підстав зобов'язання, правовий зв'язок між учасниками цивільних відносин існував до порушення та буде існувати на момент порушення. Звісно, сторони відповідних правових відносин поєднані визначеними юридичними обов'язками та правами і є один щодо іншого, щодо сфери інтелектуальної власності, лі-



цензіаром (кредитором) і ліцензіатом (боржником) у конкретно визначеному зобов'язанні.

Необхідно наголосити, що сутність порушення незобов'язальних (деліктних) правовідносин, а абсолютних правовідносин (права власності, особистих немайнових прав фізичної особи, інших прав) полягає в тому, що будь-яким іншим учасником цивільних відносин не виконується покладений на нього нормами цивільного законодавства обов'язок не перешкоджати здійсненню уповноваженою особою цивільного права, що їй належить [6, 81]. Правовідносини, що виникли внаслідок порушення абсолютних прав, мають недоговірний характер і базуються на законодавчому приписі (він надалі може супроводжуватися додатковими юридичними фактами — наприклад, рішенням суду про стягнення збитків (шкоди)) [5, 234].

Узагальнюючи та підсумовуючи запропоновані зміни, на думку автора, визначення категорії «збитки», що надається в пп. 1 та 2 п. 2 ст. 22 ЦК України, відповідно до сфери інтелектуальної власності, мало б бути викладено так:

«Збитками є зменшення вартості майнових прав, що виражені у вигляді:

- 1) витрат, які суб'єкт права інтелектуальної власності зробив або му-

силь зробити для відновлення своїх порушених майнових прав на певні об'єкти права інтелектуальної власності (реальні збитки);

- 2) доходів або (прибутків, роялті, паушального чи комбінованого платежів) які суб'єкт права інтелектуальної власності міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його майнові права на певні об'єкти права інтелектуальної власності не були порушені при здійсненні договірних зобов'язань або при виникненні недоговірних (деліктних) правовідносин (упущена вигода)».

Автор цієї статті вважає, що таку юридичну норму слід було б викласти у Книзі четвертій «Право інтелектуальної власності», главі 35 «Загальні положення про право інтелектуальної власності» ЦК України. ♦

### Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV : станом на 04.07.2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 року № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : станом на 04.03.2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-n>.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 року № 1185 «Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-n>.



4. *Право власності в Україні : навч. посіб. / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, О. А. Підпригора та ін.; за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К. : Юрінком Інтер, 2000. — 816 с.*
5. *Ківалова Т. С. Зобов'язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти) : монографія / М-во освіти і науки України; Одеська нац. юрид. акад.; Т. С. Ківалова. — Одеса : Юридична література, 2008. — 360 с.*
6. *Харитонов Е. О. Гражданское право. Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров : авторское право. Представительство : учеб. пособие / Е. О. Харитонов, Н. А. Саниахметова. — К. : А.С.К., 2001. — 832 с.*

Надійшла до редакції 24.09.2013 року.

**ГОТУЮТЬСЯ ДО ДРУКУ**

**Падучак Б. М.**

**Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект : монографія / Б. М. Падучак. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ; Інтерсервіс, 2012. — 218 с.**

Монографія присвячена актуальним проблемам цивільно-правового регулювання відносин у сфері трансферу технологій. У ній проаналізовано зміст базових понять у цій сфері, визначено основні форми трансферу технологій. Проведено класифікацію договорів, які опосередковують трансфер технологій, розкрито їхні істотні умови. Визначено особливості закріплення майнових прав інтелектуальної власності на технології, створені за рахунок державного бюджету. Адресована науковцям, студентам і аспірантам юридичного напрямку, юристам-практикам, а також широкому читацькому загалу.

**Бутнік-Сіверський С. О.**

**Спадкування прав інтелектуальної власності : монографія / С. О. Бутнік-Сіверський. — К. : НДІ ІВ НАПрН України ; НВП Інтерсервіс, 2013. — 168 с.**

Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем спадкування прав інтелектуальної власності. Розглянуто правовідносини у сфері спадкування прав інтелектуальної власності, їхні елементи та законодавче регулювання, розкрито правомочності спадкоємців стосовно особистих немайнових прав автора, різноманітні аспекти спадкування майнових авторських прав, прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, а також розроблено рекомендації щодо вдосконалення законодавства в цій сфері. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, нотаріусів, патентних повірених, адвокатів і суддів.