

УДК 347.77

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ ПРАЦІ, РЕЗУЛЬТАТОМ ЯКОЇ Є ОБ'ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

О. Яворська

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: olyavorska@gmail.com*

Для інтелектуального права притаманні низка специфічних презумпцій, на які опирається судова практика. Досліджено зміст презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об'єкт інтелектуальної власності: якщо не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею. Застосування такої презумпції дає підстави авторам без зайвих формальних процедур отримати правову охорону. У сфері патентного права творчий характер праці має знайти фахове підтвердження шляхом проведення відповідної кваліфікаційної експертизи на встановлення умов патентоздатності.

Реальна практика застосування чинного законодавства свідчить, що наявні зловживання інтелектуальними правами недобросовісними суб'єктами, які видають за творчі результати такі, що жодних творчих ознак не містять. Зафіксовано патентування загальновідомих речей без проведення кваліфікаційної експертизи. Недобросовісні суб'єкти, отримуючи деклараційні патенти, перешкоджають у реалізації прав інтелектуальної власності іншими суб'єктами. Такий стан породжує судові спори.

На підставі аналізу судової практики застосування чинного законодавства обґрунтовано висновки про необхідність забезпечення публічності доступу до інформації про подані на державну реєстрацію заявки, необхідність покладення на власника деклараційного патенту тягаря доказування творчого характеру праці, результатом якої є запатентований ним об'єкт, забезпечення невідворотності та дієвості засобів відповідальності у разі виявлення правопорушень у цій сфері.

Ключові слова: презумпція, творчий характер, інтелектуальна власність, авторське право, патентне право, патентний тролінг.

Наукові дослідження законодавчого регулювання та практики застосування презумпцій у сфері інтелектуальної власності дають змогу окреслити сферу їх дії, виявити основні проблеми застосування та сформулювати певні пропозиції для досягнення максимальної ефективності правового регулювання. Аналіз презумпцій в окресленій сфері реалізується у контексті дослідження питань правового регулювання інтелектуальних відносин загалом. У судовій практиці є чимало цікавих спорів щодо застосування таких презумпцій. Відтак виникають питання загальнотеоретичного та практичного характеру щодо трактування презумпцій, їх змісту, дії. У статті запропоновано авторське бачення окреслених питань.

Презумпції (лат. *praesumptio* – «припущення») – закріплені в нормах права припущення про наявність чи відсутність певних фактів, які мають юридичне значення. Презумпція сформульована як імперативне правило, що діє до моменту його спростування, зазвичай, у судовому порядку. Для інтелектуального права притаманні низка правових презумпцій, закріплення яких на законодавчому рівні дозволяє уникнути зайвих процедур у процесі встановлення того чи іншого факту. Інколи для спростування факту, що відбувся, необхідним є судове спростування презумпції.

Основними презумпціями в окресленій сфері є: презумпція творчого характеру праці, результатом якої є об'єкт інтелектуального права, презумпція авторства.

Презумпція творчого характеру праці, результатом якої є об'єкт інтелектуального права сформульована у п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» [1]: *якщо не доведено інакше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею.*

У п. 25 постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [2] зазначено: у вирішенні питань про те, чи є конкретний результат об'єктом авторського права, суду варто враховувати, що таким є лише той результат, який створено творчою працею; *доки не доведено інакше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею.*

Насамперед доцільно з'ясувати сферу застосування цієї презумпції. Чи діє така презумпція щодо об'єктів патентного права, оскільки їх новизна як одна з умов патентоздатності встановлюється фаховою експертизою? Як проявляється дія презумпції у сфері авторського права? Хто та у якому порядку може звертатися про спростування презумпції?

У сфері авторського права відповідні права на створений твір виникають з факту його створення. Автор може зареєструвати своє авторство за його бажанням. З фактом такої реєстрації не пов'язуються жодні правові наслідки. Тобто, у разі створення будь-якого твору творець вважає себе його автором та вправі вимагати від інших утримуватися від порушень його прав. Такий стан має місце до того моменту, поки інша особа у судовому порядку не спростує презумпцію творчого характеру праці, результатом якої є твір, не доведе, що такий твір насправді не є творчим та, відповідно, автору не може надаватися правова охорона. Законодавче закріплення презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об'єкт інтелектуального права, зумовлює ситуацію, за якої суб'єкт, що звертається про державну реєстрацію авторського права, не зобов'язаний доводити творчий характер своєї праці у державному органі. Сама ж процедура носить формальний характер, оскільки відбувається проста фіксація авторства особи, з фактом якої не пов'язані ні виникнення, ні здійснення відповідних прав.

Такий стан речей певною мірою є вигідним для недобросовісних суб'єктів. Реєструючи своє авторство, така особа отримує переваги у доказах у разі судового спору про авторські права. Справжній автор може і не підозрювати про існування факту державної реєстрації на створений ним об'єкт. Лише згодом, виявивши таке порушення, справжній автор позивається про скасування державної реєстрації та про визнання відповідного правоохоронного документа недійсним. Тому, з огляду на такі обставини, за яких презумпція добросовісності контрагента у правовідносинах, нерідко спростовується, варто передбачити законодавчі «запобіжники». Такими можуть бути нормативне забезпечення формування публічних електронних реєстрів усіх поданих заявок на державну реєстрацію як авторських, так і патентних прав. Забезпечення доступу до таких відкритих даних допоможе будь-якій зацікавленій особі своєчасно зреагувати та запобігти фактам неправомірної реєстрації або швидко та просто виявити факти порушень прав, якщо реєстрація уже проведена. Своєю чергою це призведе до зменшення кількості позовів, у яких позивачі просять скасувати уже проведену реєстрацію.

Презумпція творчого характеру спростовується у разі встановлення плагіату: оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.

У судовій практиці найчастіше спостерігаємо випадки, коли автор позивається до інших осіб про неправомірне використання свого твору. Численні судові спори за позовом відомої української художниці про неправомірне використання її творів шляхом розповсюдження продукції з їх зображенням (картинок, магнітиків, як ілюстрацій до книжок тощо), використання у товарних знаках. Власне заявляються позовні вимоги про припинення порушення авторських прав та стягнення компенсації за їх порушення. На цих та інших прикладах спостерігаємо як автор уже створеного твору своїм зверненням до суду про усунення порушень належних йому авторських прав та застосування засобів відповідальності цим самим спростовує творчий характер праці тих осіб, які намагаються видати чуже за власне.

Чи можливо уникнути таких спорів, опираючись на презумпцію творчого характеру праці, результатом якої є той чи інший об'єкт? Очевидно, що ні. Адже, окрім ефективного законодавчого регулювання та досконалих механізмів застосування засобів впливу на порушників, невідворотності та дієвості такого впливу, потрібна належна правова культура. Її невід'ємним елементом має бути повага до чужої праці: чи то фізичної, чи то творчої. Така культура формується під впливом різних чинників як правового, так і соціального, політичного, економічного, психологічного характеру. Національне законодавство у цій сфері загалом відповідає визнаним світовим стандартам. Звичайно, є окремі проблеми, насамперед, пов'язані з ефективним та адекватним захистом порушених прав, виконанням судових рішень тощо. Але урахування лише правових аспектів без звернення уваги на інші чинники не дасть бажаного результату.

Дещо в інший спосіб проявляє свою дію презумпція творчого характеру праці, результатом якої є певний об'єкт, у сфері патентного права. Відповідно до вимог спеціального законодавства у цій сфері, правова охорона таким об'єктам надається за умови отримання особою – їх автором, правоохоронних документів (патентів, свідоцтв). За поданими заявками проводять експертизи, що мають статус науково-технічної експертизи. Якщо кваліфікаційна (фахова) експертиза встановлює умови патентоздатності, наприклад, винаходу, корисної моделі, та за результатами патентного пошуку встановлює їх новизну (фактично встановлює елементи творчого характеру праці), то інша справа у разі видачі деклараційних патентів без проведення таких експертиз та під відповідальність автора.

У таких випадках умови патентоздатності не перевіряють, але їх ніхто не відміняв. За таких демократичних правових процедур для отримання деклараційних патентів, що мають за мету мінімізувати процедури для авторів, спростити та полегшити видачу патентів, але під їх відповідальність, суспільство отримало зворотний ганебний ефект під назвою – патентний тролінг. Наявні факти патентування вішалок, граблів та інших загальновідомих речей. Формально усе ніби правильно. Вдавані автори опираються, самі того не відаючи, на презумпцію творчого характеру праці, результатом якої є об'єкт, прямих заборон та підстав на видачу деклараційних патентів немає. Отже, все законно. Але ж умови патентоздатності на винаходи та корисні моделі чи інші об'єкти залишаються, їх ніхто не скасовував та не відміняв у разі видачі деклараційних патентів. Звичайно, що державний службовець, діючи за спеціально дозвільним принципом – дозволено те, що прямо передбачено, нібито і немає прямого права відмовити у видачі деклараційного патенту на вішалку (чому не на колесо?!). Патент видано, а далі – хай хтось спростовує, оскаржує!

Такий стан неправильний. Лояльні законодавчі підходи апелюють до авторів – патентуйте відповідально. Але, оскільки такі підходи не спрацьовують, то потрібно

відмовитися від спрощеної процедури та ускладнити життя патентних тролів. Необхідно невідкладно забезпечити публічність доступу до інформації про заявки, що надходять для патентування, дії патентних тролів варто кваліфікувати у судовому порядку як зловживання правами та припиняти ці права, застосовувати жорсткі та невідворотні санкції. За існуючого стану речей тягар доказування покладається на добросовісну сторону. Вона має ініціювати судову процедуру, доводити умисел у діях троля (що майже неможливо), доводити неправомірність у його поведінці тощо. Варто змістити акценти. У разі видачі деклараційного патенту в усіх випадках використання патентних прав тягар доказування творчого характеру праці, результатом якої є запатентований об'єкт, перед усіма зацікавленими у використанні таких прав та об'єктів особами, має покладатися на патентоволоділця. Адже під його відповідальність видано деклараційний патент, йому повірили на слово і видали правоохоронний документ. Своєю чергою він уже перед потенційними контрагентами має доводити, що його об'єкт дійсно заслуговує на увагу. Отже, відповіддю на недобросовісну поведінку патентних тролів має бути ускладнення процедури патентування саме під час видачі деклараційних патентів. Для цього потрібно вносити системні зміни та доповнення до чинного законодавства у частині видачі деклараційних патентів.

При розгляді відповідних спорів у судах для правильної кваліфікації щодо об'єкта на предмет чи є він результатом творчої праці, суди призначають відповідну експертизу з урахуванням постанови Пленуму ВГС України від 23 березня 2012 року «Про деякі питання практики призначення судових експертиз зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» [3].

До одного з районних судів м. Києва звернувся позивач з позовом до ПрАТ «Т», ПАТ «Ш», ТОВ «В», про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених з використанням знаку для товарів та послуг, про зупинення та заборону пропускати через митний кордон таких товарів, стягнути з відповідачів грошову компенсацію за порушення авторських прав (22 940 000 грн), зобов'язати відповідачів опублікувати у засобах масової інформації про порушення ними авторських прав позивача. На думку позивача відповідачі незаконно використовують твір, права на який зареєстровані за ним. Відповідачі маркують одяг знаком, у якому використано твір позивача. Права на твір ним зареєстровані.

Один із відповідачів подав зустрічний позов до первісного позивача та до Державної служби інтелектуальної власності про визнання свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір недійсним. У зустрічному позові зазначено, що словосполучення, які містяться в графічних зображеннях, зареєстрованих як твори образотворчого мистецтва, створені без застосування творчої праці, а тому не можуть вважатися твором. Позивач за первісним позовом незаконно зареєстрував на своє ім'я твір, який містить певні написи та слова. Насправді вони є особистим прізвиськом позивача за зустрічним позовом і одночасно прізвиськом та ім'ям його покійного батька. Відтак, позивач за зустрічним позовом (відповідач за основним позовом) просить суд визнати недійсним свідоцтво про реєстрацію авторського права.

Суд заслухав пояснення учасників процесу, дослідив матеріали справи та призначив судову експертизу, щоб встановити, чи є словосполучення, зображені в свідоцтві про реєстрацію авторського права на твір, об'єктом авторського права. Перед експертом (Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України) були поставлені конкретні питання: чи є спірний об'єкт результатом творчої праці, чи містить він ознаки об'єкта авторського права.

В експертному висновку зазначалося, що спірний об'єкт не є результатом творчої праці. Словесні позначення є звичайною транслітерацією латинським алфавітом власного імені та прізвища фізичної особи, виконані звичайним шрифтом, вони не містять ознак оригінальності та не є результатами творчої праці.

Суд, проаналізувавши висновок судового експерта, визнав його обґрунтованим та вважав його належним доказом у справі. Суд вважав, що існують усі підстави для визнання реєстрації свідоцтва про авторське право на твір недійсною. Рішенням суду задоволено зустрічний позов у повному обсязі: свідоцтво про реєстрацію авторського права визнано недійсним та зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності скасувати відповідну реєстрацію, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Авторське право і суміжні права». У резолютивній частині судового рішення суд зазначив, що словосполучення та слово, які містяться в графічних зображеннях, що зареєстровані як твори образотворчого мистецтва за свідоцтвом про реєстрацію авторського права, створені без застосування творчої праці, а тому не можуть вважатися твором як об'єктом правової охорони авторським правом [4].

За обставинами, що викладені у тексті судового рішення вбачається характерна поведінка патентного троя, який прагнув стягнути з відомих фірм солідну винагороду за ніби-то неправомірне використання об'єкта авторського права. І хоча була проведена державна реєстрація авторського права, але у процесі судового розгляду презумпція творчого характеру праці, результатом якої є твір, була спростована. Тому реєстрація авторського права була скасована. Справедливість відновлена, але ціною зусиль добросовісної сторони, яка змушена витратити час, зусилля та кошти на судові процедури.

За обставинами, що викладені у тексті іншого судового рішення, до одного з районних судів м. Києва звернувся позивач з позовом про визнання його майнових авторських прав на твір порушеними шляхом подання відповідачем заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг. Позивач просив скасувати рішення про державну реєстрацію знака, визнати недійсним свідоцтво про його державну реєстрацію та заборонити відповідачу використовувати його твір у знаках для товарів та послуг. Також просив визнати за ним авторство на твір. Позивач стверджував, що ним створений твір образотворчого мистецтва. Це підтверджується міжнародним сертифікатом. З 2012 року твір широко використовується ним у господарській діяльності під час надання послуг із відео-конференцій, зв'язку та пропонування до продажу предметів комунікації, що підтверджується договорами поставки та договорами про надання рекламних послуг. Також позивач є власником веб-сайту за доменним іменем, що був створений у 2012 році, та який відтворює оригінальну назву його твору. Веб-сайт використовується позивачем, на ньому розміщено інформацію про його діяльність із використанням зображення твору та його назви. На думку позивача, словесне позначення за заявкою відповідача, подане на реєстрацію як знак для товарів і послуг, відтворює оригінальну назву та словесну частину належного йому твору, а, отже, не відповідає умовам надання правової охорони відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» [5].

Характерно, що у цій та аналогічних справах Державна служба інтелектуальної власності як відповідач по справі, заявила про необґрунтованість позовних вимог, оскільки на момент державної реєстрації знака нею не було порушено вимог чинного законодавства, авторські права позивача не зареєстровані, тому держслужбі не могло бути відомо про якісь перешкоди до реєстрації заявленого

позначення. Позиція правильна, але це не означає, що позовні вимоги є необґрунтованими. Держслужба не може знати про обґрунтованість чи необґрунтованість позовних вимог. На момент реєстрації знака все було правильно. Але позивач звертається про спростування творчого характеру праці в об'єкті, права на який уже зареєстровано. Тому тільки позивачу відомі обставини та факти, які він використовує для спростування презумпції. Оскільки Держслужбі вони невідомі, то, відповідно, вона не може оцінювати підставність чи безпідставність позовних вимог.

Судом була призначена експертиза. У результаті проведеного дослідження судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності було складено висновок, згідно з яким зареєстрований відповідачем знак для товарів та послуг частково відтворює твір образотворчого мистецтва, авторські права на який належать позивачу. Сама ж назва твору не є оригінальною, такою, що є результатом творчої праці, а відтак не є об'єктом правової охорони. На підставі висновку фахової експертизи була спростована презумпція творчого характеру праці, результатом якої є, на думку, позивача, назва твору.

Отже, закріплення презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об'єкт інтелектуального права, дозволяє його автору без зайвих формальних процедур отримувати належну правову охорону своїх прав. Проте у правозастосовній діяльності спостерігаємо випадки зловживання правами інтелектуальної власності з використанням саме такої презумпції. Забезпечення публічності доступу до змісту поданих заявок на державну реєстрацію авторських та патентних прав, покладення на власника деклараційного патенту обов'язку доказування творчого характеру праці перед усіма зацікавленими особами, невідворотність відповідальності та дієвість засобів відповідальності сукупно зможуть покращити ситуацію.

Список використаних джерел

1. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua>.
2. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України від 17.10.2012. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua>.
3. Про деякі питання практики призначення судових експертиз зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності: постанова Пленуму ВГС України від 23.03.2012. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua>.
4. Справа № 752/12220/13-ц – Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/>
5. Справа № 2-962/15 760/21462/13-ц – Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/>

References

1. *Pro zastosuvannya sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtors'koho prava i sumizhnykh prav. (04.06.2010). Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy.* Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua>.
2. *Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, pov'iazanykh iz zakhystom prav intelektual'noi vlasnosti (17.10.2012). Postanova Plenumu Vyschoho Hospodars'koho Sudu Ukrainy.* Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua>.
3. *Pro deiaki pytannia praktyky pryznachennia sudovykh ekspertyz zi sporiv, pov'iazanykh iz zakhystom prava intelektual'noi vlasnosti. (23.03.2012). Postanova Plenumu VHS Ukrainy.* Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua>.

4. *Sprava № 752/12220/13-ts. Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen'*. Retrieved from <http://www.reyestr.court.gov.ua/>
5. *Sprava № 2-962/15 760/21462/13-ts. Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen'*. Retrieved from <http://www.reyestr.court.gov.ua/>

*Стаття: надійшла до редакції 01.03.2017
прийнята до друку 22.03.2017*

THEORY AND PRACTICE OF APPLICATION PRESUMPTION OF CREATIV NATURE OF THE WORK RESULTED IN THE OBJECT OF INTELLECTUAL PROPERTY

O. Javorska

*Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, 79000, Ukraine,
e-mail: olyavorska@gmail.com*

Intellectual property law has some specific presumptions, which are used as the base for the judicial practice. In the article the author has analyzed the content of presumption of creative nature of the work, resulted in the object of intellectual property law. According to it result of intellectual property is considered to be the result of creative work unless proved the contrary.

Such a presumption facilitates authors as for the legal protection of results of his creative activity. The copyright comes into being at the time of the work's creation. The copyright need not be obtained through official registration or any other formal procedures. In order to certify copyright in the published or unpublished work, fact and date of the work's creation or contracts in this sphere, the author is enabled to register his rights in appropriate state registers in any time within the duration of copyright.

Presumption of creative nature of the work is overcome in case of plagiarism that is publication in full or in part of another author's work under the name of the person who is not its author.

In the sphere of patent law creative nature of the work should be professionally confirmed by qualifying examination concerning patentability. Patentability is ascertained by qualifying examination. In case of application for the declarative patent qualifying examination is not used, that is why law enforcement documents (patents) are granted within applicant's responsibility.

Law enforcement practice gives evidences of intellectual property's rights abuse by the unfair subjects. They claim something to be of creative nature, but such results don't have any creative qualities. There are cases of patent prosecution of well-known things skipping qualifying examination. Unfair subjects who received declarative patents are impeding to intellectual property rights' exercise by others. Such a situation causes litigations.

On the basis of the analysis of judicial practice of the current legislation's enforcement, the author substantiated the necessity of ensuring the publicity of access to the information about the filed application for the state registration. She also emphasized on the necessity to shift the burden of proof of the creative nature of the work resulted in the patented object on the declaratory patent holder. The author pointed out on the necessity of guaranteeing the inevitability and effectiveness of means of responsibility in case of revealing the infringement of law in this sphere.

Keywords: presumption, creative nature, intellectual property, copyright, patent law, patent trolling.