



## ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

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

*Проанализирована специфика оперативно-хозяйственных санкций в сфере интеллектуальной собственности. Предложены рекомендации субъектам хозяйствования по применению института оперативно-хозяйственных санкций в сфере интеллектуальной собственности.*

### Постановка проблеми

У сучасному світі кількість судових спорів у сфері інтелектуальної власності стрімко росте. Однак, стаючи на судову стежку, сторонам необхідно приймати до уваги не тільки ціну питання (у зв'язку з прийняттям Закону України «Про судовий збір» судитись стало дорожче), але й значну тривалість судового процесу (спричинену, власне, суб'єктивними факторами: чи то великою завантаженістю судів, чи то необхідністю призначення судової експертизи, чи то штучним затягуванням самими сторонами процесу), що в специфічній «інтелектуальній» сфері – дуже не вигідно.

Динаміка конкурентних відносин обумовлює необхідність існування правових механізмів захисту прав суб'єктів господарювання неюрисдикційними способами без звернення до компетентних державних органів.

Такими механізмами, зокрема, є передбачені у законодавстві оперативно-господарські санкції, застосування яких забезпечує економію часу та коштів, а також дозволяє оперативно припинити чи навіть не допустити несприятливі на-

слідки від протиправної поведінки контрагентів.

З особливою гостротою необхідність таких санкцій відчувається у сфері інтелектуальної власності, де захист прав має бути швидким та ефективним, оскільки порушення, пов'язані із нематеріальними об'єктами, значно ускладнює відновлення становища, що існувало до порушення.

### Аналіз останніх публікацій

Слід зазначити, що у науці господарського права питання оперативно-господарських санкцій розроблялися відомими науковцями В.С. Щербинюю, В.П. Грибановим, Н.О.Саніахметовою, С.В. Несиногою, Г.В. Смолиним. У той же час, оперативно-господарським санкціям присвячено мало публікацій. А про оперативно-господарські санкції у сфері інтелектуальної власності – взагалі мова не йде.

### Постановка завдання

Господарський кодекс України (далі – ГК України) містить положення, які визначають загальні засади застосування оперативно-господарських санкцій до правопорушень у сфері господарювання. Проте, у ньому відсутні особливості їх застосування у сфері інтелектуальної власності. Відтак, вбачається необхідність у дослідженні застосування зазначених санкцій у сфері інтелектуальної власності та вироблення відповідних рекомендацій, якими можуть керуватися учасники господарських відносин.

**Виклад основного матеріалу дослідження**

Згідно з частиною другою статті 20 ГК України, кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Стаття визначає основні шляхи захисту прав та законних інтересів зазначених суб'єктів, серед яких – застосування оперативно-господарських санкцій.

Свого часу в науковій спільноті розгорілась дискусія щодо природи оперативно-господарських санкцій. Як звертають увагу О.С. Васильєв, О.П. Підцерковний, на думку частини правознавців – В.П. Грибанова, М.С. Маленіна, С.М. Братуся, М.О. Абрамова і інших, оперативно-господарські санкції не володіють ознаками державного примусу, обов'язкового для юридичної відповідальності, так як застосовуються самими суб'єктами господарювання. У той же час вони стверджують, що «кращою в сучасних умовах точка зору – В.С. Щербини, Г.В. Пронської і інших, котрі оперативно-господарські санкції визнають мірою господарсько-правової відповідальності, вважаючи, що зазначені санкції наділені «делегованим» державним примусом, що дозволяє суб'єктам господарювання застосувати заходи несприятливого характеру до правопорушника [4].

На думку О. Качмара, віднесення оперативно-господарських санкцій до заходів господарсько-правової відповідальності являється необґрунтованим, оскільки суперечить теоретичним підходам багатьох вчених, розмежовуючи санкції, як заходи відповідальності і санкції, як інші заходи захисту цивільних прав, які не являються заходами відповідальності (О.П. Сергєєв, В.Ф. Яковлев) або ж розглядають санкцію як якусь форму, що включає в себе безліч різних невідповідних заходів, у тому числі і заходів відповідальності (В.Ф. Попондопуло) [4].

Науковці виділяють дві форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційну і неюрисдикційну. Зокрема П.М. Цибульов говорить, що неюрисдикційна форма передбачає захист права інтелектуальної власності своїми силами, без звернення за

допомогою до державних або інших компетентних органів, тобто самозахист [7, 93]. Згідно зі статтею 19 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства [2]. Наприклад, це може бути відмова здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про передачу (уступку) майнових прав інтелектуальної власності або ліцензійним договором, відмова від виконання недійсного договору тощо. Обрані засоби самозахисту не повинні бути забороненими законодавством та не повинні суперечити моральним засадам суспільства.

Р.О. Халфіна підкреслювала, що суб'єктивне цивільне право створює два види можливостей: самостійно визначати власну поведінку і вимагати відповідної поведінки від зобов'язаних осіб. При цьому акцентувалася увага на єдності цих двох сторін, а не на їх протиставленні залежно від пріоритету одного з них. Якщо така вимога не задовольняється зобов'язаною особою добровільно, то в уповноваженій особі виникає право на застосування відповідних способів захисту свого права: вимоги до зобов'язаної особи, самозахисту від її дій, вжиття оперативно-господарських заходів чи подання позову (заяви). Інакше кажучи, у потерпілої особи є низка способів впливу на порушника з тим, щоб змусити його поводитися належним чином [6, 227].

У свою чергу, В.П. Грибанов розглядав право на захист в матеріально-правовому сенсі як одне «із правомочностей суб'єктивного цивільного права» [3, 106]. Сутність права на захист може бути визначена лише через його зміст, який, у свою чергу, визначається комплексом норм цивільного матеріального і процесуального права, які встановлюють сам зміст правоохоронних заходів, підставу їх застосування, коло уповноважених їх застосовувати суб'єктів, процесуальний і процедурний порядок їх застосування, права суб'єктів, по відношенню до яких застосовуються заходи захисту.

При цьому Р.Б. Шишка також говорить, що форми захисту можуть бути юрисдик-

ційними та неюрисдикційними. Якщо при застосуванні перших необхідно звертатися в установленому законом порядку до відповідних державних органів, то в других – захист порушеного права відбувається шляхом самостійних дій потерпілої від порушення суб'єктивного права особи. Така форма має місце при застосуванні заходів оперативного впливу (оперативно-господарських санкцій). Здебільшого право на захист пов'язується із порушенням прав та правомірних інтересів володільця прав інтелектуальної власності і виявляється у можливості самому обрати адекватні порушенню засоби самозахисту чи звернутися до державних органів і отримати у них своєчасну, ефективну і реальну допомогу в реалізації одного чи декількох способів захисту [8, 286].

У цілому, Р.Б.Шишка виділяє три рівні захисту порушеного права: фактичні дії, що мають ознаки самозахисту, заходи оперативного впливу та заходи правоохоронного характеру, що застосовуються уповноваженими на то державними органами. У господарських відносинах останні два способи захисту прав отримали назву оперативно-господарських санкцій та управлінсько-господарських санкцій [8, 288].

Згідно з статтю 235 ГК України, оперативно-господарські санкції-заходи оперативного впливу, які застосовуються за порушення господарських зобов'язань до суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку. До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативні-господарські санкції, застосування яких передбачено договором і застосовуються вони незалежно від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання.

Крім передбачених законом засобів забезпечення виконання зобов'язань, з метою створення впевненості сторін у належному і своєчасному їх виконанні, а також забезпечення можливості запобігання збиткам, спричиненим невиконанням зобов'язань,

закон передбачає застосування договірних оперативних-господарських санкцій. Як зазначає В.К.Мамутов, названі санкції як засіб забезпечення виконання зобов'язань є додатковим заходом впливу на недобросовісну сторону за договором і застосовуються з метою спонукання контрагента до їх належного виконання. Оперативно-господарські санкції є новим різновидом договірної відповідальності [5, 261].

Як підкреслює В.С.Щербина, головною особливістю застосування оперативних-господарських санкцій полягає у застосуванні їх самими сторонами без звернення до судових або інших уповноважених органів, і без згоди іншої сторони зобов'язання. Щоправда, слід мати на увазі, що до суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативні-господарські санкції, застосування яких передбачено договором.

Друга особливість полягає в тому, що оперативні-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання [9, 327]

Відповідно до пункту четвертого статті 219 ГК України, сторони зобов'язання можуть передбачити певні обставини, які через надзвичайний характер останніх є підставою для звільнення їх від господарської відповідальності у разі порушення зобов'язання через дані обставини, а також порядок засвідчення факту їх виникнення.

Оперативно-господарські санкції можуть субсидіарно застосовуватись одночасно зі стягненням збитків та неустойки. Вони застосовуються незалежно від вини підприємця, що допустив правопорушення. Як правило, такі санкції застосовуються при неодноразовому порушенні зобов'язань.

Але ж стосовно порушень прав інтелектуальної власності більш характерними є делікти. То ж вказані санкції в принципі можуть бути застосовані при стійких договірних відносинах між володільцем інтелектуальних прав та суб'єктами підприємництва. Серед них можуть бути такі, як відмова від укладення договорів на майбутнє чи від виконання своїх зобов'язань [8, 291].

Способи захисту порушених прав Р.Б.Шишка розділяє на загальні цивільні, до яких відносяться перелічені в статті 16 ЦК України, господарсько-правові, що виражаються в інститутах оперативно-господарчих та господарчо-управлінських санкцій, спеціальні – передбачені поточними спеціальними нормативними актами, і окремі – встановлені договорами на передачу прав інтелектуальної власності. Вони співвідносяться між собою, як загальне, спеціальне і одиничне. Перший (загальний) рівень способів захисту цивільних прав подано в ЦК України, спеціальні способи – в чинному законодавстві про інтелектуальну власність. Інші встановлені локальними нормативними актами. За захистом свого порушеного права суб'єкти права інтелектуальної власності мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції [8, 304].

За загальним правилом не допускається одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом. Водночас ГК України встановлює випадки, коли сторони можуть застосовувати односторонню відмову від виконання зобов'язання як оперативно-господарську санкцію. За своїми наслідками оперативно-господарські санкції, поділяються на:

– односторонню відмову від виконання зобов'язання або відмову від прийняття зобов'язань, що фактично є розірванням договору;

– санкції, які зупиняють виконання зобов'язань до усунення недобросовісною стороною виявлених недоліків.

Так, відповідно до статті 236 ГК України, у господарських договорах сторони можуть передбачати використання таких видів оперативно-господарських санкцій:

1) одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою стороною;

– відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони;

– відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

На відміну від санкцій, за якими подальше виконання господарського зобов'язання не передбачається, відстрочення є тимчасовою санкцією, яка передбачає виконання зобов'язання після усунення обставин, що були підставою для її застосування. Ознакою оперативно-господарських санкцій, передбачених пунктом першим частини 1 коментованої статті, є негайне застосування їх за фактом порушення [5, 261].

2) відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою стороною, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов'язанням (списання з рахунка боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію, тощо);

3) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань стороною, яка порушила зобов'язання: зміна порядку оплати продукції (робіт, послуг), переведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якості тощо;

Пункт третій частини 1 статті, що коментується, закріплює можливість внесення змін до договору в односторонньому порядку. За загальним правилом для внесення змін до договору необхідне волевиявлення обох сторін. Проте, оскільки сторони передбачили у договорі можливість застосування такого виду оперативно-господарських санкцій, як встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань, вважається, що таким чином вони дали свою згоду на її застосування [5, 262].

4) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

Якщо сторони передбачили такий вид оперативно-господарських санкцій, як від-

мову від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушила зобов'язання, то при застосуванні вказаної санкції необхідно повідомити іншу сторону [5, 262].

Не всі види оперативно-господарських санкцій можна адаптувати на сферу інтелектуальної власності. Але все, що стосується зобов'язань, можна брати на озброєння суб'єктам господарювання у сфері інтелектуальної власності.

Так, підкреслимо, що згідно з частиною першою статті 173 ГК України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, у силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Згідно зі статтею 174 ГК України господарські зобов'язання можуть виникати: зокрема, з у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів [1].

Більше того, перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений у частині першій статті 236 ГК України, не є вичерпним. Сторони можуть передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції. Обов'язки у господарських відносинах можуть бути порушені обома сторонами. Особливістю норми частини другої коментованої статті є те, що і кредитор, і боржник, у разі невиконання другою стороною зобов'язання у визначені договором строки або виконання його неналежним чином, набуває право відмовитись від своїх обов'язків чи відстрочити їх виконання. При цьому сторона не несе відповідальності за свої дії. Враховуючи, що перелік санкцій не є вичерпним, сторони можуть передбачити у договорі інші оперативно-господарські санкції [5, 262].

Варто зазначити, що підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов'язання другою стороною. Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання (частина перша статті 237 ГК України). Як звертає увагу В.К. Мамутов це – засіб негайного реагування на неправомірні дії з боку учасника зобов'язання. Вони застосовуються у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії, оскільки під час укладення договору сторони дали згоду на їх застосування до недобросовісної сторони.

Крім того, науковець звертає увагу на те, що рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року № 15-рп/2002 у справі за конституційним зверненням ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон клуб» встановлено, що право особи на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами. Встановлення законом або договором досудового врегулювання спору за волевиявленням суб'єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права на судовий захист.

Згідно з частиною другою статті 237 ГК України, порядок застосування сторонами конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.

Враховуючи особливість застосування оперативно-господарських санкцій у сфері інтелектуальної власності (застосування незалежно від наявності вини, у позасудовому порядку, без попереднього пред'явлення претензії), порядок застосування останніх визначається договором, тобто узгоджується обома сторонами. Якщо сторона не згодна із застосуванням щодо неї оперативно-господарської санкції, вона може звернутися до суду із заявою про скасування такої санкції та (або) відшкодування збит-

ків, завданих їй застосуванням. Як коментує В.К. Мамутов, заява про скасування санкції застосовується щодо оперативного-господарських санкцій тривалої дії. Якщо час дії зазначеної санкції закінчився, сторона може звернутись до суду із заявою про відшкодування збитків, заподіяних необґрунтованим її застосуванням [5, 262].

Крім того, згідно з частиною третьою статті 237 ГК України оперативного-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій [1].

У спеціальному законодавстві України з питань інтелектуальної власності також визначено чимало способів захисту прав інтелектуальної власності. Здебільшого власник порушених прав інтелектуальної власності може скористатися якимось конкретним способом захисту цих прав, визначеним спеціальною нормою закону або згідно з характером вчиненого правопорушення. Частіше власнику прав інтелектуальної власності надається можливість вибору способу його захисту.

Так, згідно з частиною першою статті 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Схожі положення закріплено: у частині першій статті 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (відносно промислових зразків), у частині першій статті 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (відносно винаходів і корисних моделей), в частині першій статті 25 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (відносно зазначення походження товару).

І тільки стаття 51 Закону України «Про авторське право і суміжні права» захист авторського права і суміжних прав обмежує конкретними рамками: «Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством». Однак, варто згадати, що згідно зі статтею 431 ЦК України, порушення права інтелектуальної власності тягне за

собою відповідальність, встановлену цим кодексом, іншим законом чи договором. А частина друга статті 154 ГК України говорить, що до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом та іншими законами. Тобто, не вбачається перешкод для застосування оперативного-господарських санкцій як способу захисту прав у сфері авторського права і суміжних прав.

На підставі проведеного дослідження ми зробили наступні висновки:

Оперативного-господарські санкції – це заходи оперативного впливу на правопорушника, які застосовуються сторонами зобов'язання в односторонньому порядку з метою припинення чи попередження повторення порушень зобов'язання. На відміну від штрафних санкцій, які можуть бути передбачені як в законі, так і в договорі, оперативного-господарські санкції можуть бути передбачені тільки в договорі. Однією з важливих особливостей оперативного-господарських санкцій є те, що вони можуть застосовуватися незалежно від відсутності чи наявності вини суб'єкта господарювання.

Оперативного-господарські санкції виконують запобіжну функцію та мають на меті припинення порушення виконання господарських обов'язків та недопущення або мінімізацію їх негативних наслідків.

Оскільки застосування інституту оперативного-господарських санкцій у сфері інтелектуальної власності не потребує внесення змін в чинне законодавство, а тільки волевиявлення суб'єктів господарювання, ми рекомендуємо:

- передбачати в договорах в сфері інтелектуальної власності можливість застосування таких санкцій;
- конкретно вказувати у договорі види санкцій, куруючись статтею 236 ГК України;
- пам'ятати, що даний перелік не є вичерпним;
- закріпити в договорі порядок застосування оперативного-господарських санкцій.

**АНОТАЦІЯ**

*Проаналізовано специфіку оперативно-господарських санкцій у сфері інтелектуальної власності. Запропоновано рекомендації суб'єктам господарювання щодо застосування інституту оперативно-господарських санкцій у сфері інтелектуальної власності.*

**SUMMARY**

*Analysis of specific operational and economic sanctions in the field of intellectual property. Recommendations entities to apply promptly institute economic sanctions in the field of intellectual property.*

**Література**

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44. ст.356
3. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М., 2000.– 411 с.
4. Качмар О. Админсанкции по Хозкодексу / О. Качмар/ Специально для «Юридической практики» № 35 (505) от 28/08/07. [Электронный ресурс] Режим доступа <http://pravo.ua/article.php?id=10007873>
5. Мамутов В.К. Науково-практичний коментар господарського кодексу України / В.К. Мамтов. – Київ: Юрінком Інтер, 2004.– 441 с.
6. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974. – 352 с.
7. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: Інст. інтел. власн. і права, 2005. – 108 с.
8. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 368 с.
9. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С.Щербина. – 4-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 640 с.