



## «КОНТРАФАКЦІЯ» ТА «ПІРАТСТВО» ЯК ВИД ПОРУШЕНЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

КАРТАВЦЕВА Юлія Валеріївна - аспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ

УДК 346.545

*В статті изложені результати аналізу таких проявлень недобросовісної конкуренції, як «контрафакція», «піратство», дослідовані питання захисту прав, юридическої відповідальності суб'єктів господарювання в сфері інтелектуальної власності. Сделан вивод о том, что хозяйственно-правовая защита интеллектуальной собственности нуждается в совершенствовании и предложены ряд мер, которые должны способствовать повышению ее эффективности.*

*Ключевые слова: контрафакция, «пиратство», защита прав субъектов хозяйствования, интеллектуальная собственность, подделки обозначений, упаковка конкурентоспособного товара, торговая марка, инновационность экономики.*

Необхідність переходу до інноваційної економіки, суспільства знань викликають низку правових проблем і, перш за все, проблем, пов'язаних з охороною та захистом прав інтелектуальної власності (ІВ). Адже результати інтелектуальної діяльності є першоосною економічного розвитку суспільства. При цьому на сучасному етапі економічного розвитку важливе значення має створення ефективної системи, механізму господарсько-правового захисту прав інтелектуальної власності. Наявність такого механізму в Україні сприятиме укріпленню інноваційної моделі її розвитку, модернізації виробництва, підвищенню конкурентоспроможності в рамках світової економіки.

У той же час не є таємницею те, що сьогодні прояви недобросовісної конкуренції та свідомого порушення прав інтелектуальної власності становлять окрему проблему для України. Особливу небезпеку для суб'єктів господарювання, небезпеку для розвитку країни, міжнародної торгівлі, міжнародно-правових відносин у цілому складають такі прояви недобросовісної конкуренції, як «контрафакція», «піратство» тощо.

Саме дослідженню цих та інших питань господарсько-правового регулювання відносин інтелектуальної власності з розробкою відповідних пропозицій щодо їх вирішення і присвячено цю статтю, що і обумовлює її актуальність.

### Аналіз останніх досліджень

Окремі проблеми, пов'язані з правовим регулюванням відносин ІВ, досліджувались у працях таких вчених, як: О.Атаманова, А. Бобкова, Н. Бочарова, Д. Васьковець, О. Віхров, М. Галянтич, С. Грудницька, Б. Деревянко, О. Жовтанецька, А. Жовтанецький, С.Зоря, Л.Зубарев, Р.Джабраїлов, В.Дроб'язко, Д. Задихайло, О. Зельдіна, Ю.Капіца, М.Ковальова, Н. Кузнецова, П. Матвеев, В. Мілаш, О. Орлюк, О. Підпригора, О.Подцерковний, М.Потоцький, Т. Рущинська, О. Святоцький, І. Труш, В.Устименко, Б. Шуба, О. Штефан, В.Щербина та ін.

У той же час важливі проблеми захисту прав ІВ суб'єктів господарювання, у т.ч. проблеми недобросовісної конкуренції,

„контрафакції“, „піратства“, як і інші проблеми, пов'язані переважно, з інтересами в сфері інтелектуальної власності суб'єктів господарювання - залишаються не вирішеними. Виходячи з цього, подальше спеціальне дослідження відповідних відносин є актуальним.

**Метою** статті є науково-теоретичний аналіз категорій «контрафакція», «піратство», що є одними з головних порушень у сфері недобросовісної конкуренції та захисту прав суб'єктів господарювання в цій сфері.

#### **Виклад основного матеріалу**

Правове визначення поняття недобросовісної конкуренції, що міститься у ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (як будь-яких дій у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності), вважається найбільш важливою нормою цього Закону. Запровадження зазначеного поняття сприяло акцентуванню уваги на боротьбі з цим злом, дало поштовх розробці та прийняттю передбачених ст. 33 зазначеного Закону правил професійної етики у конкуренції для галузей економіки та відповідних сфер підприємницької діяльності, сприяло утвердженню у правосвідомості підприємців необхідності чесної поведінки у сфері підприємництва [1].

Контрафакція і «піратство» належать до порушень у сфері інтелектуальної власності суб'єктів господарювання і є проявами недобросовісної конкуренції. «Терміни „контрафакція“ і „піратство“, – писав Генеральний директор ВОІВ Каміл Ідріс, – визначаються та використовуються різним чином у різних контекстах. Як правило, „контрафакція“ асоціюється з умисним порушенням прав на торговельні марки, а „піратство“ – з умисним порушенням авторських і суміжних прав. Однак кожний із цих термінів може бути визначений так, щоб охоплювати інші об'єкти права інтелектуальної власності. Незалежно від варіантів у дефініції та використанні цих термінів, можна стверджувати, що контрафакція і піратство, безперечно, означають випадки, коли об'єкти права інтелектуальної власності інших осіб використовуються

без дозволу. Це є очевидною зневагою прав інших осіб, що робить такі випадки кричущими» [2].

Як контрафакція можуть розглядатися і підробка товарів, і незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, і порушення авторського права (порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію), і незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, і незаконне використання знака для товарів і послуг. При цьому, скажімо, використання підроблених товарів не тільки порушує право ІВ, а й може бути дуже небезпечним для суспільства (широко відомий приклад: одного разу застосування підробленого пестициду призвело до знищення усього річного врожаю зерна у великому районі Африки).

Слід наголосити, що, окрім підробки товарів, контрафакція може зводитися до підроблення позначень або упаковки конкурентноздатного товару. Однак у цьому разі, як зазначають автори посібника «Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування», підробка не робить враження дійсності. Якщо поставити справжній товар і підробку рядом (хоча споживачі рідко поступають таким чином), їх можна відрізнити один від одного, і зазвичай підроблювач не ховається за спину виробника дійсного товару, а торгує під своїм іменем. Він нібито не злочинець, а конкурент, який користується недобросовісними методами. Замість того, щоб розробити своїми силами етикетку або упаковку, що створюють для товару імідж його творця, підроблювач намагається скористатися репутацією конкурентноздатного товару, надавши своєму товару зовнішній вигляд, настільки схожий з ним, що на ринку виникає змішування. Часто підроблювач використовує торговельну марку (в розумінні назви товару), яка є схожою до ступеня змішування з торговельною маркою його конкурента. Якщо він так діє, то порушує права на торговельну марку. В ряді випадків словесна торговельна марка, що використовується підроблювачем до певної міри, але не до ступеня змішу-

вання, схожа з торговельною маркою його конкурента, хоча може бути цілком відмінною від нього. У таких ситуаціях змішування на ринку виникає тільки або, головним чином, у результаті використання кольорів або графічних елементів, які ідентичні або дуже схожі з цими елементами на етикетці або упаковці конкурента. Права на етикетку та упаковку рідко реєструються як на торговельні марки, а це означає, що законодавство про торговельні марки в основному не дає підстав для втручання в таких випадках. Вони повинні розглядатися відповідно до норм законодавства про недобросовісну конкуренцію. Контрафактних копій предметів розкоші, передусім модного одягу, найбільше в Європі, де знаходяться основні виробники. Загальноживим обманним прийомом, котрий використовують у даній галузі, є імпорт фальсифікованого одягу або інших предметів розкоші з однієї країни та виготовлення або імпорт ярликів з іншої. Фальшиві ярлики прикріплюються в країні передбачуваного продажу, що ускладнює ідентифікацію підроблених товарів під час їхнього транзиту. Одним з основних джерел підроблених товарів є законно найняті субпідрядники-виробники, що мають технічні засоби, використання яких дозволено в законному порядку для виробництва оригінального асортименту, але ці субпідрядники випускають такі товари у значно більшій кількості, ніж замовлено, і продають надлишки через «задні двері» за зниженою ціною. Надлишки створюють щось на зразок «сірого ринку»: вони є товарами, неправомірно виготовленими законними виробниками, потім ці товари незаконно продаються або включаються в торговельну діяльність. Такі надлишки переважно є контрафактними і негативно впливають на економіку [3, стор. 68].

Зазначені вище порушення тягнуть адміністративно-правову, цивільно-правову, кримінально-та господарсько-правову відповідальність. Так, згідно зі ст. 164-3 «Недобросовісна конкуренція» Кодексу України про адміністративні правопорушення [4], незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару

іншого підприємця, самовільне використання його імені - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знярядь виробництва і сировини чи без такої.

Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, - тягне за собою накладення штрафу від п'яти до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця - тягне за собою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Цивільно-правова відповідальність полягає у відшкодуванні збитків, завданих порушенням прав, стягненні незаконно одержаного доходу, виплаті компенсації та відшкодуванні моральної шкоди.

Щодо кримінально-правової та господарської відповідальності. Кримінально-правову відповідальність встановлено за порушення авторського права і суміжних прав (стаття 176 Кримінального кодексу - КК), порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст. 177 КК) та за незаконне використання товарного знака, незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 КК).

У відповідності до ст. 176 КК, «Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріаль-

ної шкоди у значному розмірі, - караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк (ч. 1). Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, - караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років (ч. 2). Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, - караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого (ч. 3 ст. 176).

Статтею 177 «Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію» передбачено, що незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, - караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк (ч. 1). Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, - караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років (ч. 2).

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою осо-

бою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, - караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого (ч. 3 ст. 177).

Згідно зі ст. 229 Кримінального Кодексу, незаконне використання товарного знака, незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, - караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 1). Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, - караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2).

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, - караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого (ч. 3 ст. 229 КК).

Контрафакція може бути пов'язана і з комерційною таємницею, і з незаконним використанням інсайдерської інформації. А це статті 231 «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю», 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці та 232-1. «Незаконне використання інсайдерської інформації».

Стосовно господарсько-правової відповідальності. Вона настає за положеннями глав 24 «Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин», 25 «Відшко-

дування збитків у сфері господарювання», 26 «Штрафні та оперативно-господарські санкції», 27 «Адміністративно-господарські санкції» та 28 «Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства» Господарського кодексу (ГК).

Статтею 244 ГК передбачається застосування антидемпінгових заходів. У разі здійснення окремими учасниками господарських відносин зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної з одержанням незаконної переваги на ринку України (здійснення демпінгового імпорту, субсидованого імпорту, а також інших дій, які визначаються законом як недобросовісна конкуренція, що завдало шкоди економіці України або спричинило загрозу виникнення такої шкоди. До учасників відповідних відносин можуть бути застосовані антидемпінгові, компенсаційні або спеціальні заходи відповідно до закону. Порядок визначення розміру шкоди (загрози шкоди) економіці України та застосування заходів, зазначених у цій статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

Стаття 245 «Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування» передбачає відповідальність учасників зовнішньоекономічних відносин, у т.ч. і у випадках недобросовісної конкуренції, пов'язаних з порушенням прав ІВ: «У випадках недобросовісної конкуренції, зазначено у ч. 1. ... якщо дії учасників зовнішньоекономічної діяльності завдають шкоди економіці України, експортно-імпортні операції таких суб'єктів господарювання припиняються на умовах і в порядку, передбачених законом. 2. За порушення суб'єктами господарювання правил здійснення зовнішньоекономічної діяльності щодо антимонопольних заходів, заборони недобросовісної конкуренції та інших правил, зазначених у частині першій цієї статті, якими встановлюються певні обмеження чи заборони у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, до таких суб'єктів може застосовуватися індивідуальний режим ліцензування. Порядок і строки застосування індивідуального режиму ліцензування встановлюються законом».

Таким чином, існує декілька альтернатив впливу на порушника права на ІВ і вибір того чи іншого варіанту залишається за потерпілим. Цей вибір він робить, орієнтуючись на обставини порушення та мету, яку перед собою ставить. Щодо порушень ІВ у сфері моди, то, за словами радника, керівника ІР/ІТ практики «Тейлор Вессінг Україна» Іларіона Томарова: «Є три базові об'єкти права інтелектуальної власності, які можна використати для захисту trade dress у fashion-індустрії в Україні: авторське право, промисловий зразок і торгова марка. Крім того, є ще менш «популярні» скарги про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції чи законодавства про рекламу (для відповідних видів порушень)», – каже він [5].

У той же час, незважаючи на наявні правові можливості захисту прав ІВ у судах, у правоохоронних органах, звернень з цих питань відносно небагато. По перше, це пояснюється тим, що в Україні поки що замало компаній рівня Christian Louboutin. Серед останніх гучних її позовів до суду - позов до будинку моди Yves Saint Laurent, відомий як «битва за червону підощву»). Christian Louboutin звинуватила його у порушенні прав на свій товарний знак, виробництві підробної продукції та неправдивому поданні інформації про походження товару. Метра взуттєвої справи обурило, що конкуруючий бренд представив у своїх колекціях кілька новинок жіночого взуття з характерною відмінністю – червоною підощвою[5, 6]. По-друге, це певна некомпетентність у питаннях промислової власності наших судів, їх бюрократизм. Є багато претензій до судових процедур, розгляду і винесенню рішень справ, пов'язаних з правом ІВ.

З метою вдосконалення процесу розгляду судових спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, доцільно забезпечити ефективне функціонування Патентного суду. А це, у свою чергу, передбачає забезпечення професійності суддів (наявність у них технічної освіти, глибоких знань авторського права та права промислової власності), створення «внутрішнього» джерела прецедентного права - бази рішень, обов'язкових до застосування при

#### АНОТАЦІЯ

У статті викладено результати аналізу таких проявів недобросовісної конкуренції, як „контрафакція“, „піратство“, досліджено питання захисту прав, юридичної відповідальності суб'єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності. Зроблено висновок про те, що господарсько-правовий захист права інтелектуальної власності потребує вдосконалення та запропоновано низку заходів, які мають сприяти підвищенню його ефективності.

Ключові слова: контрафакція, «піратство», захист прав суб'єктів господарювання, інтелектуальна власність, підроблення позначень, упаковка конкурентноздатного товару, торговельна марка, інноваційність економіки.

#### SUMMARY

The article presents the results of the analysis of such displays of unfair competition as “counterfeiting”, “piracy”, investigates the issues of protection of rights and legal responsibility of business entities in the field of intellectual property. It is concluded that the economic and legal protection of intellectual property rights needs to be improved and a series of measures are proposed that should help to increase its efficiency.

Key words: counterfeiting, “piracy”, protection of the rights of economic entities, intellectual property, falsification of designations, packaging of competitive goods, trade mark, innovation of the economy.

розгляді судом аналогічних ситуацій; запуск Патентного суду тощо.

#### Висновки

Заслужують на увагу пропозиції щодо надання судам додаткових повноважень на розгляд справ у спрощеному порядку для прискорення судочинства (це справи стосовно підтвердження авторських та суміжних прав, заборону незаконної діяльності, прийняття рішень про конфіскацію та знищення цих товарів або передачу їх правовласнику), запровадження альтернативних методів розгляду спорів (медіація, третейський суд), забезпечення доступності правосуддя (некорупційність суддів, законність та справедливість судових рішень).

#### Література

1. Саніахметова Н. Конкурентне законодавство. у питаннях та відповідях/посібник

// <http://radnuk.info/posibnuk/komer/576-saniahmetova/14897-2011-01-19-23-12-46.html>

2. Інтелектуальна власність – потужний інструмент економічного зростання. – ВОІВ. – Пер. з англ., Укрпатент, 2006. – С.332-333

3. «Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. – К.: «К.І.С.», 2007.– 448 с.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122)

5. Пашковська Т. Fashion Law: копіювати не можна заборонити! //«Юридична газета» // <http://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/fashion-law>

6. Заброцкая А. На Лабутенах ... или не на Лабутенах? Битва за красную подошву. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://fashion-law.ru/post/louboutin-red-sole-trademark>