

ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЯК СПОСОБУ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття посвячена установленню особенностей возмещения ущерба как способа защиты прав интеллектуальной собственности. Основное внимание уделено гражданско-правовой защите нарушенного права интеллектуальной собственности, а также исследованию содержания, оснований и условий возмещения имущественного и морального (неимущественного) ущерба. На основании анализа действующего законодательства Украины раскрыт механизм реализации права на возмещение ущерба, нанесенного субъектам права интеллектуальной собственности.

The article is devoted to the features of damages compensation as a method of intellectual property rights protection. The emphasis in the article is paid to the civil-law intellectual property rights protection. The content, grounds and conditions of compensation of property damage and compensation for moral injury are investigated. The current legislation of Ukraine is analyzed in the article. The mechanism of realization of right to damages compensation caused to subjects of intellectual property rights is disclosed.

Актуальність розгляду правових проблем відшкодування шкоди, завданої учасникам цивільних відносин, зумовлюється тим, що концепція відшкодування завданої шкоди протягом останнього десятиліття зазнала істотних змін, особливої ваги проблема відшкодування шкоди набуває у відносинах в сфері інтелектуальної власності у зв'язку із особливістю об'єкта цих відносин.

Наукова розробка окремих проблем зобов'язань відшкодування шкоди, завданої об'єктам інтелектуальної власності, в юридичній літературі проводиться не досить активно, значна кількість окремих аспектів правового регулювання у цій галузі усе ще залишається недослідженою.

Метою дослідження є встановлення особливостей відшкодування шкоди як способу захисту прав інтелектуальної власності.

Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності, насамперед, може бути здійснено судом. Згідно зі ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 ЦК України. Вибір конкретного способу захисту із числа можливих надається самому потерпілому, однак звичайно він визначений характером здійсненого правопорушення.

Спори щодо інтелектуальної власності поділяються на дві групи. До першої групи відносяться спори про визнання результату інтелектуальної діяльності об'єктом інтелектуальної власності. До другої групи відносяться спори, що стосуються порушення прав, зокрема: відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Право на відшкодування завданої шкоди суб'єктам права інтелектуальної власності окремо згадується у спеціальному законодавстві. Так, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р. порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є, наприклад: а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, та їх майнові права; б) 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 організації мовлення; в) плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору та низка інших порушень [1].

У разі порушення будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, особа, права якої порушено, має право, зокрема:

– подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

– подавати позови про відшкодування збитків (майнової шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. на вимогу власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг порушення (будь-яке посягання на права власника свідоцтва) повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки [2].

В статті 26 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р. та статті 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. зазначається, що будь-яке посягання на права власника патенту, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність

згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки [3; 4].

Таким чином, з факту порушення права інтелектуальної власності можуть виникати відносини відшкодування шкоди (недоговірні охоронні правовідносини).

Потерпілими в даному випадку мають визначатись саме суб'єкти права інтелектуальної власності, якими, згідно зі ст. 421 ЦК України, є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) і інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до ЦК України, закону чи договору. Саме суб'єктам особистих немайнових та (або) майнових прав інтелектуальної власності на відповідні об'єкти цих прав завдається шкода.

Суб'єктивне цивільне право на відшкодування шкоди, яке виникає у потерпілого, охоплює дві можливості:

1) можливість вимагати від іншої особи виконання обов'язку відшкодування завданої шкоди (цим охоплюється і можливість власної певної поведінки потерпілого);

2) можливість вимагати від держави застосування засобів захисту проти зобов'язаної особи за допомогою використання державного апарату примусу (шляхом звернення до суду тощо).

Правовідносини відшкодування шкоди мають ознаки, загальні для всіх видів цивільних правовідносин. До їх числа належать:

1) юридична рівність їх суб'єктів;

2) регулювання конкретних цивільних відносин нормами цивільного законодавства;

3) надання нормами цивільного законодавства учасникам цивільних відносин цивільних прав та обов'язків.

Але, крім того, правовідносини відшкодування шкоди мають ознаки, характерні тільки для них. Зокрема, такими ознаками є:

1) спеціальна підстава виникнення зазначених зобов'язань – факт завдання шкоди;

2) імперативне визначення прав та обов'язків суб'єктів правовідносин відшкодування шкоди;

3) можливість "переплетення", своєрідного "накладання" правовідносин відшкодування шкоди і правовідносин цивільно-правової відповідальності у випадках винного завдання шкоди;

4) специфічне цільове призначення зазначених зобов'язань (правовідносин). Їхньою метою, передусім, є компенсація шкоди,

завданої учаснику цивільних відносин, і у такий спосіб захист прав та охоронюваних законом інтересів останнього.

Загальні підстави відповідальності за завдану майнову або моральну шкоду (генеральний делікт) визначені у ст. 1166 та 1167 ЦК України. Зі змісту згаданих норм випливає, що такими підставами (за загальним правилом, винятки з якого встановлюються у законі) є:

- 1) наявність шкоди;
- 2) протиправність поведінки особи, яка завдала шкоду;
- 3) причинний зв'язок між протиправною поведінкою порушника і шкодою, яка виникла;
- 4) вина особи, яка завдала шкоду.

Правопорушення будь-якого ступеню тяжкості практично завжди призводить до негативних фізичних, моральних та матеріальних наслідків для конкретної особи. Наявність шкоди є першою і обов'язковою умовою виникнення зобов'язань з відшкодування шкоди у зв'язку з порушенням прав інтелектуальної власності.

Характер шкідливих наслідків, який може бути доволі різноманітний, визначається змістом тих суспільних відносин, яким це протиправне діяння завдає шкоду. Його можна класифікувати по декількох ознаках, але найбільш загальною класифікацією є розподіл всіх шкідливих наслідків протиправного діяння на майнові (матеріальні) та моральні (немайнові). Основним критерієм такого розподілу є наявність або відсутність матеріального збитку в результаті здійснення правопорушення.

Під шкодою взагалі розуміють зменшення або знищення майнових чи немайнових (особистих) благ, що охороняються законом. Виступаючи як зменшення наявних майнових, особистих благ, майновою вважається шкода, яка має певну економічну цінність і може бути виражена в грошах. Щодо порушення прав інтелектуальної власності майнова шкода може, наприклад, полягати у тому, що привласнення чужого авторства позбавляє автора одержати авторський гонорар.

Матеріальна шкода в наявності в тих випадках, коли здійснення протиправного діяння приводить до зменшення об'єму матеріальних благ у потерпілих. Матеріальна шкода може виявлятися не тільки в прямому зменшенні сукупності майнових благ фізичних або юридичних осіб, але і у витратах, пов'язаних з відновленням здоров'я у разі спричинення фізичної шкоди, однак останні наслідки для порушення прав інтелектуальної власності не властиві.

Матеріальна шкода може виражатися у знищенні або пошкодженні майна, упущеній вигоді, позбавленні доходу або його частині, необхідності нести додаткові витрати та інших збитках.

Як приклад реального збитку можна вказати на витрати, витрачені потерпілим на усунення перекручувань твору або на відновлення матеріального носія, що ушкоджений або знищений порушником авторських прав. Відшкодуванню підлягають також витрати на надання юридичної допомоги по захисту порушених прав.

Як реальний збиток можуть, зокрема, виступати витрати юридичної особи, пов'язані зі зміною нею фірмового найменування, що скомпрометовано виступом відповідача в обороті під таким же або подібним найменуванням; витрати на додаткову рекламну кампанію, покликану заглибити заподіяну відповідачем шкоду; вартість публікацій, що роз'яснюють іншим учасникам обороту й споживачам, що відповідач не має ніякого відношення до потерпілого і т. п.

Набагато частіше, однак, збитки в розглянутій області виражаються в тій упущеній вигоді, що могла бути отримана в умовах нормальної реалізації прав і обов'язків учасників, наприклад, авторських правовідносин.

В п. 2 ч. 2 ст. 22 ЦК України зазначається, що упущеною вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене.

Неотриманні доходи (упущена вигода) – це неотримання потерпілим тих майнових благ або прибутку, які він міг би реально отримати за звичних умов цивільного обігу, якщо б його майнове положення не було порушене деліктом. Неодержаний прибуток повинен знаходитися у прямому причинно-наслідковому зв'язку з правопорушенням [5].

Представляється, що цей вид збитків не може зводитися тільки до виплати того гонорару, що одержав би автор, якби його права не були порушені. По-перше, діюче авторське законодавство відмовилось від нормування авторської винагороди, зберігши лише мінімальні ставки. Разом з тим орієнтація на мінімальні ставки була б явно несправедливим заходом щодо відношення до потерпілих. Стягнення ж винагороди по максимальних ставках, що практикувалося в колишні роки, зараз неможливо. По-друге, якщо упущена вигода зводилася б до невиплаченого гонорару, ця міра відповідальності ставала б явно непорівнянною в порівнянні з іншими передбаченими законом способами компенсації упущеної

вигоди. Тому в якості упущеної вигоди повинен розглядатися щонайменше весь той прибуток, що незаконно отриманий порушником права [6].

Тому, сума відшкодування повинна відповідати прибутку, що одержав би автор за використання свого виключного права. При вирахуванні збитків необхідно виходити зі ставок авторської винагороди для даного виду робіт або зі сталої практики оплати.

Збитки патентовласника також найчастіше виражаються у формі упущеної вигоди, що може бути пов'язане зі скороченням обсягів виробництва й реалізації запатентованої продукції, змушеним зниженням цін і т. п.

Як упущена вигода можуть розглядатися втрати володільця комерційного найменування, зв'язані зі зниженням його доходів внаслідок неправомірних дій відповідача по використанню комерційного найменування для власного позначення, застосування її в товарному знаку або її перекручуванні.

Розраховувавши упущену вигоду, необхідно представити докази того, наскільки реальне її отримання, тобто показати наявність всіх умов для отримання доходу.

У своїх рекомендаціях від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" Вищий господарський суд України роз'яснив, що у визначенні розміру збитків в частині упущеної вигоди судам слід виходити з показників, які звичайно характеризують доходи суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав. Ними можуть бути: роздрібна ринкова ціна примірників творів та об'єктів суміжних прав; плата за відповідні види використання творів та об'єктів суміжних прав, яка звичайно застосовується; інші подібні показники. При цьому, як правило, не слід зважати на систему знижок чи пільг, яка застосовується суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав в залежності від кількості придбаних примірників творів і об'єктів суміжних прав, ціни договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на твір і (або) об'єкт суміжних прав, інших критеріїв [7].

Ще одним зі способів захисту прав інтелектуальної власності є відшкодування моральної (немайнової) шкоди в розмірі, що визначається судом.

На сьогодні не викликає сумнівів право суб'єкта прав інтелектуальної власності вимагати відшкодування немайнової шкоди, але так було не завжди. "Дореволюційне" цивільне право, яке розповсюджува-

лось у тому числі і на землях України, визнавалось тільки право на відшкодування збитків (майнової шкоди). Так, С. А. Беляцкин вказував, що ображеному у своїх особистих правах авторові необхідно звертатися до карного суду, а якщо зазіхання не містить в собі складу злочину, автор позбавлений всякого захисту, хоча б його духовні інтереси страждали... Проект цивільного укладення відкидав можливість грошової винагороди за заподіяну авторові нематеріальну шкоду. Міркуючи, між іншим, про опублікування чужого твору під своїм ім'ям (плагіат), редактори Проекту зауважували: "Присвоєння авторського імені з однієї сторони є зазіханням на чужу авторську славу, а з іншої сторони – воно заподіює майнову шкоду авторові літературного твору. Як зазіхання на авторську славу, діяння це, звичайно, порушує особисті інтереси автора і є діянням аморальним. Але така аморальність діяння сама по собі не дає ще права вимоги потерпілим винагороди за збитки". Редактори Проекту саме авторське право вважали правом суто майновим. Крім того, Проект визнавав можливість стягнення винагороди за нематеріальну шкоду тільки в певних випадках (заподіяння смерті, каліцтва, зазіхання на честь і свободу), до категорії яких порушення авторського права не відносилося. Хоча присудження винагороди за моральну шкоду не тільки не суперечить у чому-небудь ідеї особистих прав автора, але навпаки, служить лише до підтвердження й зміцнення цих прав. Наприклад, саме розвиток авторських прав служив на Заході однієї із причин поширення самого вчення про відшкодування нематеріальної шкоди. Навряд чи, підсумовує автор, безвідповідальність порушника нематеріальних інтересів дійсно входила в розрахунки укладачів Проекту [8].

Згідно з п. 9 ч. 2 ст. 16 ЦК України кожна особа може звернутись до суду з вимогою про відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності. Моральна шкода полягає, зокрема, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою, в приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи, а її відшкодування здійснюється грошима, іншим майном або в інший спосіб (ст. 23 ЦК України).

Дане визначення моральної шкоди дає можливість зрозуміти, що з огляду на різноманітність деліктів, якими може бути заподіяна моральна шкода, різного індивідуального сприйняття таких діянь та їх наслідків потерпілими, навести вичерпний перелік діянь, за які можливим є присудження відшкодування моральної чи іншої немайнової шкоди, неможливо.

Немайнова шкода є результатом порушення нематеріальних благ (наприклад, честі й гідності особистості). Хоча можливі випадки, коли в результаті того самого діяння може виникнути одночасно як одна, так й інша шкода, а зазіхання на немайнове благо тягне поряд з немайновою матеріальну шкоду й навпаки.

Основна відмінність відшкодування майнової шкоди від моральної полягає у тому, що остання не піддається точному грошовому підрахунку і стягається виключно з метою пом'якшення важкого емоційно-психологічного стану потерпілого.

Саме тому проблема відшкодування моральної шкоди є однією з найбільш цікавих з теоретичної точки зору, в той же час, такою, що важко вирішується на практиці [9].

На підставі аналізу ст. 23 ЦК України можна зробити висновок, що у вітчизняному цивільному законодавстві моральна шкода стосовно фізичної особи розуміється як порушення не взагалі її особистих немайнових прав та інтересів, а тільки тих, що знайшли вираження у болю, стражданнях та приниженнях, згаданих у статті.

Під немайновою шкодою, завданою юридичній особі, відповідно до роз'яснення Верховного Суду, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності (у редакції постанови Пленуму Верховного Суду від 25 травня 2001 року № 5).

У відповідності до Рекомендацій Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", вирішуючи спори про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності, суди мають з'ясувати: 1) наявність такої шкоди; 2) протиправність дій особи, яка її заподіяла; 3) наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправними діями особи, яка її заподіяла; 4) вини останньої в її заподіянні [7].

Суд, зокрема, повинен встановити, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями вони заподіяні, в якій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він у цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

Розмір компенсації визначається судом з урахуванням ступеня цих страждань, провини порушника й інших обставин, що заслуговують уваги.

Розмір відшкодування моральної шкоди визначається залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, враховуються стан здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому суд має виходити із засад розумності, добросовісності та справедливості.

Доведення наявності моральної (немайнової) шкоди здійснюється шляхом визначення у позовній заяві конкретних обставин, за яких було заподіяно шкоду, а також зазначення того, які неправомірні діяння було вчинено щодо позивача, в чому полягає шкода, що було підставою визначення запропонованого позивачем розміру або форми її відшкодування, якими доказами це підтверджується. Ці дані встановлюються показаннями свідків, висновками експертів, письмовими доказами.

Особа, як фізична, так і юридична, звільняється від відповідальності по відшкодуванню моральної шкоди, якщо доведе, що шкода заподіяна не з її вини.

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" при визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і (або) суміжні права, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката.

Відшкодування моральної шкоди також передбачається Законами України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 р. (ст. 53) [10], "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 р. (ст. 17) [11].

Нажаль, спеціальне законодавство у сфері інтелектуальної власності не завжди передбачає відшкодування моральної шкоди. Так, у відповідності до ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки

для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки, про моральну шкоду не йдеться [2]. Така ж позиція законодавця зберігається і у Законах України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. [4], "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р. [3], "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 05 листопада 1997 р. [12].

Література:

1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
3. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.
4. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
5. Донцов С. Е. Имущественная ответственность за вред, причиненный личности / С. Е. Донцов, М. Я. Маринина. – М., 1986. – С. 11.
6. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М.: "Теис", 1996. – С. 341. 704 с.
7. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107.
8. Беляцкий С. А. Новое авторское право в его основных принципах. По изданию 1912 г. // Allpravo.ru.
9. Бондаренко М. О тонких материях в юриспруденции. О практике рассмотрения дел о возмещении вреда // Юридическая практика. – 2006. – № 36 (454). – С. 12-13.
10. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218.
11. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 черв. 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.
12. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 лист. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998 – № 8 – Ст. 28.