

**М.В. Паладій,**

голова Державного департаменту  
інтелектуальної власності

## **АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СФЕРІ ІВ — КРОК ДО ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС**



Сьогодні є всі підстави вважати, що за 16-річний період функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні забезпечено конституційне право кожного громадянина на результати своєї інтелектуальної діяльності: створено нормативно-правову базу в сфері інтелектуальної власності, що відповідає міжнародним нормам, розроблено ефективні механізми реалізації правових норм та сформовано дієздатну інфраструктуру, що забезпечує здійснення державної політики в цій сфері.

Нині правовідносини в сфері інтелектуальної власності регулюються окремими положеннями Конституції України, нормами Цивільного, Кримінального, Митного кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та процесуальних кодексів. В Україні діють 10 спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності. Україна є учасницею 18 багатосторонніх міжнародних договорів у цій сфері. Правовідносини, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, регулюють також близько 100 підзаконних нормативних актів.

Законодавство України в сфері інтелектуальної власності охоплює всі загальновідомі

об'єкти права інтелектуальної власності, забезпечує набуття, здійснення та захист прав інтелектуальної власності в Україні як вітчизняними, так і іноземними особами, та в цілому відповідає вимогам, встановленим міжнародними правовими актами.

За останні п'ять років Україна зробила важливі кроки щодо подальшого удосконалення національного законодавства в сфері інтелектуальної власності. За цей час прийнято 6 законів у сфері інтелектуальної власності, 5 законів щодо приєднання України до міжнародних договорів у цій сфері та декілька десятків підзаконних актів.

З огляду на те, що захист прав інтелектуальної власності в Україні — це передбачена законодавством діяльність уповноважених державою органів виконавчої та судової влади по визнанню й усуненню перешкод, що заважають суб'єктам права інтелектуальної власності реалізувати свої права і законні інтереси, я хотів би більш детально зупинитися на законодавстві, яке регулює правові відносини в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Це в першу чергу норми цивільного, адміністративного, кримінального, митного законодавства та спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, які передбачають судовий та адміністративний способи захисту прав інте-



Під час форуму з питань інтелектуальної власності для суддів, 2008 рік

лектуальної власності, а також встановлюють цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення цих прав.

У січні 2001 року було прийнято новий Цивільний кодекс України (ЦК України), який містить окрему четверту Книгу "Право інтелектуальної власності", а також загальні положення стосовно права особи на захист її цивільних прав та інтересів судом та органами державної влади.

Згідно з положеннями цього кодексу (ст. 432) під час судового провадження в цивільних справах суд може постановити рішення зокрема про:

- ✦ застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
- ✦ зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
- ✦ вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та матеріалів і знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;
- ✦ застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за непра-

вмірне використання об'єкта права інтелектуальної власності;

- ✦ опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо цього порушення.

Усі спеціальні закони в сфері інтелектуальної власності містять положення щодо захисту прав інтелектуальної власності. Ці положення стосуються, зокрема, відповідальності за порушення таких прав, відшкодування заподіяних власнику права збитків, визначення категорій спорів, пов'язаних з правами інтелектуальної власності, які можуть розглядатися в судах.

Зазвичай власник порушеного права інтелектуальної власності може скористатися якимось конкретним способом захисту свого порушеного права. Найчастіше він прямо визначений спеціальною нормою закону або впливає з характеру вчиненого правопорушення. Частіше, однак, власнику права інтелектуальної власності надається можливість вибору способу його захисту. Наприклад, коли в результаті порушення права інтелектуальної власності потерпілому заподіяні збитки, він вправі на власний розсуд вимагати або їх відшкодування у повному обсязі, або стягнення на свою користь доходу, одержаного порушником внаслідок порушення права, або виплати компенсації.

При визначенні розмірів збитків, що мають бути відшкодовані особі, право інтелектуальної власності якої порушено, а також для відшкодування моральної шкоди суд зобов'язаний виходити з суті порушення, завданої майнової і моральної шкоди, а також із можливого доходу, який міг би одержати порушник. Це підтверджується нормами ЦК України, згідно з якими збитками визнаються:

- ✦ витрати, які правовласник зробив або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
- ✦ доходи, які правовласник міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушене (упущена вигода).

При цьому якщо правопорушник одержав у зв'язку з цим порушенням доходи, розмір упущеної вигоди не може бути меншим від доходів, одержаних правопорушником. Також до розміру збитків додатково можуть включатися судові витрати та витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката.

Аналогічні норми містить і Господарський кодекс (ГК) України. До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, відповідно до цього кодексу включаються:

- † вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна;
- † додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною;
- † неодержаний прибуток (втрачена вигода); матеріальна компенсація моральної шкоди.

Моральна (немайнова) шкода фізичної або юридичної особи відповідно до законодавства України відшкодовується грошми, іншим майном або в інший спосіб, а її розмір визначається судом в залежності від характеру порушення прав інтелектуальної власності.

Законодавство України передбачає також кримінальну відповідальність за порушення права інтелектуальної власності (статті 176, 177, 2031, 229, 231 Кримінального кодексу (КК) України). Видами покарань за злочини можуть бути штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, виправні роботи, конфіскація майна, арешт, обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Кримінальна відповідальність за злочини в сфері інтелектуальної власності відповідно до цього передбачена за:

- † порушення авторського права і суміжних прав;
- † порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію;



Під час форуму з питань інтелектуальної власності для суддів, 2008 рік

- † незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
- † незаконне використання торговельної марки, фірмового найменування, географічного зазначення;
- † незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю.

З метою підвищення ефективності застосування зазначених норм у травні 2003 року до КК України були внесені зміни, якими була посилена відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності, що дозволило віднести їх до категорії середньої тяжкості. У лютому 2006 року до цього кодексу також були внесені зміни, що дозволяють забезпечити надійний правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності відповідно до вимог Угоди ТРІПС, згідно з якими країни-члени Угоди повинні забезпечити кримінальну відповідальність, яка б слугувала засобом стримування від порушень прав інтелектуальної власності.

Щодо адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності, то адміністративні процедури застосовуються у

випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, зокрема при порушенні прав інтелектуальної власності, здійсненні дій, що становлять акти недобросовісної конкуренції, незаконному розповсюдженні примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, порушенні законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва.

Норми цього кодексу, що регулюють питання захисту прав інтелектуальної власності та настання адміністративної відповідальності за порушення цих прав, містяться в статтях 512, 1643, 1646, 1647, 1649 та 16413.

Відповідно до статті 24 цього кодексу захист прав здійснюється шляхом проведення адміністративних процедур, таких, як вилучення або конфіскація контрафактної продукції та обладнання, що використовується для її виготовлення, виправні роботи, адміністративний арешт або накладання адміністративних штрафів.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

Крім того, за порушення правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання також можуть бути застосовані уповноваженими державними органами адміністративні санкції.

Так, ГК України встановлена відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. Такими діями відповідно до цього кодексу є:

- + неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання;
- + створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції;
- + досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

+ неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею;

+ інші дії, що кваліфікуються як такі, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Відповідно до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" власник прав інтелектуальної власності, який вважає, що його права порушені, може звернутися до Антимонопольного комітету України або до його територіальних органів із заявою про вжиття заходів захисту його порушених прав. Антимонопольний комітет України накладає штрафи на суб'єктів господарювання за вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція (глави 2–4 цього Закону).

Норми адміністративного права, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, містяться також у Митному кодексі України.

Згідно з цим кодексом контрафактними є товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України призводить до порушення прав власника, які захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України. Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території з комерційною метою товарів із порушенням права інтелектуальної власності карається накладенням штрафу з конфіскацією контрафактних товарів.

Відповідною постановою Кабінету Міністрів України затверджено порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.

Для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні до митного законодавства, а саме до розділу X Митного кодексу України "Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності" та статті 345 "Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав

інтелектуальної власності" нещодавно внесені суттєві зміни, що стосуються зокрема: установлення відповідальності правовласника перед власником товару, митне оформлення якого призупинено, але факт порушення прав інтелектуальної власності не доведено; надання права митним органам призупиняти митне оформлення товару за власною ініціативою в разі переміщення через митний кордон України товару, щодо якого не подано заяву про захист права інтелектуальної власності, але є достатні підстави вважати, що під час його переміщення може бути порушено право на об'єкт права інтелектуальної власності (застосування дії *Ex Officio*, що передбачені статтею 58 Угоди ТРІПС) та інші положення, спрямовані за забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні України.

Для розв'язання проблем, пов'язаних з проявами "піратства" у сфері авторського права і суміжних прав, протягом 2002–2003 рр. прийнято Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" та внесено зміни до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм", яким додатково запроваджено обов'язкове маркування контрольною маркою у вигляді голографічного захисного елементу примірників комп'ютерних програм, баз даних, відеограм. Це дало можливість вживати заходи для припинення піратства у сфері інтелектуальної власності та встановити контроль за розповсюдженням зазначених примірників.

Ухвалено також низку постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на запровад-

ження дієвих механізмів щодо недопущення виробництва та розповсюдження "піратської" продукції.

Крім того, 22 травня 2003 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності", яким законодавство України у сфері інтелектуальної власності приведено у повну відповідність до норм Угоди ТРІПС. Зазначеним законом до Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексів України внесені положення щодо запобіжних заходів, які ще до пред'явлення позовної заяви до порушника прав інтелектуальної власності можуть бути вжиті за ухвалою суду. Запобіжні заходи включають огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, і накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи. Значно посилені санкції, що можуть бути застосовані до правопорушників згідно з КК України.

Таким чином, законодавство України містить правові норми, необхідні для ефективного захисту прав інтелектуальної власності.

З огляду на те, що Україна проголосила одним із стратегічних напрямів зовнішньоекономічної політики інтеграцію до світового співтовариства, насамперед відзначу цього річний вступ нашої країни до Світової організації торгівлі. На часі стоїть завдання адаптації законодавства України до законодавства ЄС, яка здійснюється відповідно до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.