

**ЗАХИСТ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
НОРМИ МІЖНАРОДНОГО
І НАЦІОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ**

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

Київ 2007

ББК Х 833+Х839 (4 УКР) 3.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

Доріс Лонг
Патріція Рей
Жаров В.О.
Шевелева Т.М.
Василенко І.Е.
Дроб'язко В.С.

**Доріс Лонг, Патріція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е.,
Дроб'язко В.С.**

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

ISBN 978-966-7048-97-6

Практичний посібник містить інформацію про основні інституції, що стосуються прав інтелектуальної власності, а також на доступному рівні висвітлює організаційно-правові засоби захисту прав інтелектуальної власності, які застосовуються в разі їх порушення за нормами національного та міжнародного законодавства.

Посібник розрахований на широке коло читачів: юристів, викладачів, науковців, студентів, а також підприємців, винахідників, творців, зацікавлених у забезпечення правової охорони результатів своєї творчої діяльності.

ББК Х 833+Х839 (4 УКР) 3.

Підписано до друку 10.12.2007. Формат 84×108/16.

Папір офсетний. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 47,04. Облік.-вид. арк. 45,11.

Віддруковано з готових фотоформ ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»
09117, м. Біла Церква, вул. Курбаса, 4

Посібник підготовлений Володимиром Дроб'язком, Доріс Естель Лонг (Doris Estelle Long), Патріцією Рей (Patricia Ray), Тамарою Шевелевою, Іриною Василенко та Володимиром Жаровим за сприяння Міністерства торгівлі США через Програму розвитку торгового права. Посібник дозволяється копіювати в цілому чи частинами лише після явного письмового дозволу Програми розвитку комерційного права і за умови, що на всіх копіях відтворено це повідомлення.

ISBN 978-966-7048-97-6

© Програма розвитку торгового права,
Міністерство торгівлі США, 2004.

Зміст

ПЕРЕДМОВА.....	13
РОЗДІЛ I. ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	17
Глава 1. Поняття права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності.....	18
Глава 2. Еволюція інтелектуальної власності	20
Глава 3. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку країни	24
Глава 4. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні	27
4.1. <i>Об'єкти права інтелектуальної власності. Сучасна класифікація</i>	<i>27</i>
4.1.1. Інститут права інтелектуальної власності на об'єкти авторського права і суміжних прав.....	28
4.1.2. Інститут права інтелектуальної власності на результати науково-технічної творчості	30
4.1.3. Інститут права інтелектуальної власності на комерційні позначення	32
4.2. <i>Суб'єкти права інтелектуальної власності</i>	<i>34</i>
4.3. <i>Джерела законодавства з питань інтелектуальної власності</i>	<i>37</i>
4.4. <i>Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні.....</i>	<i>40</i>
РОЗДІЛ II. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ	43
Глава 1. Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності.....	44
Глава 2. Засоби, що застосовуються для захисту прав інтелектуальної власності в Сполучених Штатах Америки	46
2.1. <i>Цивільний позов про винесення судової заборони та/або відшкодування збитків.....</i>	<i>46</i>
2.2. <i>Кримінальна відповідальність.....</i>	<i>47</i>
2.3. <i>Обшук, арешт і знищення товарів. Ордери «Антоні Піллара».....</i>	<i>48</i>
2.4. <i>Засоби захисту прав інтелектуальної власності, що застосовуються у зв'язку з імпортом або перетином митного кордону</i>	<i>49</i>
2.5. <i>Спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності мережі «Інтернет».....</i>	<i>49</i>
2.6. <i>Розслідування у зв'язку з порушенням прав на комерційну таємницю.....</i>	<i>50</i>
2.7. <i>Превентивні дії з боку приватних груп</i>	<i>50</i>
Глава 3. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: норми законодавства та механізми їх застосування	51

3.1. <i>Поняття захисту прав інтелектуальної власності</i>	51
3.2. <i>Дії, що визнаються порушенням прав інтелектуальної власності</i>	52
3.3. <i>Форми захисту прав інтелектуальної власності</i>	54
3.3.1. Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності	54
3.3.2. Неюрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності	54
3.4. <i>Способи захисту прав інтелектуальної власності</i>	55
3.4.1. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності	55
3.4.2. Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності	57
3.4.3. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності	59
РОЗДІЛ III. КОНТРАФАКЦІЯ І ПІРАТСТВО ЯК СВІТОВА ПРОБЛЕМА	63
Глава 1. Масштаби контрафакції та піратства	64
Глава 2. Підrobка товарів і торговельних марок, етикеток та упаковок	67
Глава 3. Фонограми, аудіовізуальні твори, комп'ютерні програми як об'єкти піратства	70
Глава 4. Причини, соціальні і економічні наслідки контрафакції та піратства	73
Глава 5. Міжнародні стандарти захисту від контрафакції і піратства	75
Глава 6. Форми захисту прав інтелектуальної власності від контрафакції і піратства	78
Глава 7. Кримінальна відповідальність за контрафакцію і піратство в Сполучених Штатах Америки	84
7.1. <i>Підрозділи по боротьбі з кіберзлочинністю та бюро, що спеціалізуються на забезпеченні дотримання законодавства в сфері інтелектуальної власності</i>	85
Глава 8. Кримінальна відповідальність за контрафакцію і піратство в Україні	85
8.1. <i>Контрафактні та піратські дії, за які настає кримінальна відповідальність</i>	85
8.2. <i>Кримінальні покарання</i>	86
Глава 9. Цивільне судочинство у справах про контрафакцію і піратство у Сполучених Штатах Америки	88
9.1. <i>Заборони</i>	88
9.2. <i>Арешт товарів без повідомлення відповідача (Ex parte Seizures)</i>	89
9.3. <i>Відшкодування збитків, понесених приватними особами</i>	89
9.4. <i>Позови у справах про захист від недобросовісної конкуренції</i>	90
9.5. <i>Захист інтересів споживачів</i>	91
Глава 10. Цивільна відповідальність за контрафакцію і піратство в Україні	91
10.1. <i>Види цивільно-правової відповідальності за контрафакцію і піратство</i>	91
10.1.1. <i>Відшкодування збитків</i>	91

10.1.2. Стягнення незаконно одержаного доходу.....	94
10.1.3. Виплата компенсації	94
10.1.4. Відшкодування моральної шкоди.....	95
10.2. Способи забезпечення цивільного позову у справах про контрафакцію та піратство	96
10.2.1. Заборона вчиняти певні дії.....	97
10.2.2. Накладення арешту	97
10.2.3. Застосування тимчасових заходів	98
Глава 11. Адміністративна відповідальність за контрафакцію і піратство в Україні. 99	
РОЗДІЛ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУДАХ	101
Глава 1. Міжнародні стандарти.....	102
Глава 2. Захист прав інтелектуальної власності в рамках судової системи США.....	102
2.1. Види судів	102
2.2. Суди штатів.....	104
2.3. Федеральні суди Сполучених Штатів Америки	105
2.4. Районні суди Сполучених Штатів Америки	105
2.5. Апеляційні суди Сполучених Штатів Америки	105
2.6. Верховний суд Сполучених Штатів Америки	106
2.7. Цивільні і кримінальні справи	106
2.8. Судочинство у цивільних справах.....	106
2.9. Судочинство у кримінальних справах.....	107
Глава 3. Захист прав інтелектуальної власності в судах України	108
3.1. Судова система України. Суди загальної юрисдикції	108
3.2. Види судів	108
3.3. Верховний суд України	109
3.4. Вищі спеціалізовані суди України: Вищий адміністративний суд України та Вищий господарський суд України	110
3.5. Апеляційні суди.....	110
3.6. Місцеві суди – суди першої інстанції	111
3.7. Цивільне судочинство.....	112
3.8. Господарське судочинство.....	117
3.9. Кримінальне судочинство	120
3.10. Адміністративне судочинство	126
Глава 4. Запитання і відповіді до теми «Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в судах».....	130

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ПРАВОЗАСТОСОВЧІ ЗАХОДИ НА МИТНОМУ КОРДОНІ	135
Глава 1. Роль адміністративних заходів захисту прав інтелектуальної власності.....	136
Глава 2. Мета адміністративних процедур і правозастосовчих заходів на митному кордоні.....	136
Глава 3. Положення Угоди ТРІПС, що стосуються адміністративних процедур і правозастосовчих заходів на митному кордоні	137
3.1. Адміністративні процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності	137
3.2. Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні відповідно до положень Угоди ТРІПС	138
Глава 4. Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності в Сполучених Штатах Америки	140
4.1. Повноваження і процедури	140
4.2. Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні Сполучених Штатів Америки	142
4.2.1. Повноваження Митної служби США з розслідування та забезпечення дотримання законодавства	142
4.2.2. Затримання, арешт і знищення незаконних товарів	143
4.2.3. Застава	144
4.2.4. Вимога реєстрації торговельних марок з метою застосування правозастосовчих заходів на митному кордоні	144
4.2.5. Вимоги до реєстрації об'єктів авторського права з метою застосування правозастосовчих заходів на митному кордоні	145
4.2.6. Вимоги до реєстрації винаходів з метою застосування правозастосовчих заходів на митному кордоні	147
4.2.7. Патентні огляди.....	147
4.3. Контроль за вивезенням (експортом) незаконних товарів	148
4.4. Відповідні законодавчі акти США, що регулюють захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні	148
Глава 5. Адміністративний захист прав інтелектуальної власності України	148
5.1. Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності.....	148
5.2. Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні в Україні	156
Глава 6. Запитання і відповіді до теми «Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності. Правозастосовчі заходи на митному кордоні»	160
Глава 7. Приклади із практики до теми «Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності. Правозастосовчі заходи на митному кордоні»	169

РОЗДІЛ VI. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ	177
Глава 1. Загальні положення про авторське право та суміжні права	178
Глава 2. Правова охорона об'єктів авторського права і суміжних прав відповідно до міжнародних стандартів.....	178
2.1. Міжнародні стандарти правової охорони об'єктів авторського права	178
2.2. Міжнародні стандарти правової охорони об'єктів суміжних прав	181
Глава 3. Основні положення захисту авторських прав, передбачені Угодою ТРІПС	185
3.1. Доведення факту правопорушення: питання, що пов'язані з доказами	186
3.2. Застава і гарантії	187
Глава 4. Порушення авторських прав в Сполучених Штатах Америки (судочинство у цивільних справах).....	187
4.1. Ідеї, факти, добросовісне використання	187
4.2. Доведення факту правопорушення: питання, що пов'язані з доказами	188
4.3. Відшкодування збитків і способи захисту прав	189
4.4. Відповідальність за дії інших осіб (vicarious liability) та співучасть (contributory infringement)	191
4.5. Застава та гарантії.....	191
Глава 5. Цивільно-правові способи захисту авторських і суміжних прав в Україні	191
5.1. Докази у справах про порушення авторських і суміжних прав.....	191
5.2. Способи захисту авторських і суміжних прав	193
Глава 6. Адміністративно-правові способи захисту авторських і суміжних прав в Україні	198
6.1. Накладення адміністративних стягнень за порушення авторських і суміжних прав.....	198
6.2. Інститут державних інспекторів з питань інтелектуальної власності	200
Глава 7. Положення Угоди ТРІПС щодо захисту авторських і суміжних прав в рамках кримінального судочинства	202
Глава 8. Захист авторських і суміжних прав у Сполучених Штатах Америки (кримінальні справи)	202
8.1. Умисел	203
8.2. Комерційна вигода.....	204
8.3. Порогові вимоги	204
8.4. Покарання, штрафи та позбавлення волі	205
8.5. Рецидиви (повторне вчинення протиправних дій)	206
8.6. Конфіскація	206
8.7. Відповідальність за дії інших осіб (vicarious liability) та співучасть (contributory infringement)	207

8.8. Докази у справах про злочини або дії, якими порушуються авторські права.....	207
Глава 9. Кримінально-правові засоби захисту авторських і суміжних прав в Україні	208
9.1. Об'єктивна сторона злочину.....	208
9.2. Суб'єктивна сторона і кваліфіковані види злочину	209
9.3. Кримінальні покарання.....	210
Глава 10. Нормативно-правові акти США щодо авторських прав	211
Глава 11. Нормативно-правові акти України стосовно авторського права і суміжних прав.....	212
Глава 12. Запитання і відповіді до теми «Захист авторських і суміжних прав»	214
Глава 13. Приклади із практики до теми «Захист авторських і суміжних прав»	224
РОЗДІЛ VII. ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ.....	255
Глава 1. Мета правової охорони торговельних марок	256
Глава 2. Види торговельних марок, яким надається правова охорона	257
Глава 3. Міжнародні стандарти правової охорони торговельних марок.....	258
Глава 4. Правова охорона добре відомих (знаменитих) торговельних марок.....	260
Глава 5. Правова охорона добре відомих торговельних марок відповідно до законодавства США.....	263
Глава 6. Правова охорона добре відомих торговельних марок в Україні.....	265
Глава 7. Положення Угоди ТРІПС щодо захисту прав на торговельну марку	266
7.1. Доведення факту порушення прав: питання, що пов'язані з доказами.....	266
7.2. Застава та гарантії.....	268
Глава 8. Захист прав на торговельні марки в США (судочинство у цивільних справах).....	268
8.1. Охороноздатні торговельні марки	269
8.2. Правова охорона фірмового стилю	270
8.3. Фірмове (комерційне) найменування	271
8.4. Добросовісне використання.....	271
8.5. Доведення факту порушення прав на торговельну марку	272
8.6. Відшкодування збитків та засоби захисту прав	273
8.7. Відповідальність за дії інших осіб (vicarious liability) та співучасть (contributory infringement)	274
8.8. Застава і гарантії	274
Глава 9. Правова охорона торговельних марок в Україні	275
9.1. Поняття торговельної марки.....	275
9.2. Умови набуття прав на торговельну марку (охороноздатність торговельної марки).....	275

9.3. Суб'єкти прав на торговельну марку	278
9.4. Засвідчення набуття прав на торговельну марку.....	278
9.5. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку	279
9.6. Право попереднього користувача на торговельну марку (добросовісне використання).....	281
9.7. Торговельна марка і фірмове найменування.....	282
9.8. Цивільно-правові та адміністративні засоби захисту прав на торговельні марки в Україні.....	283
Глава 10. Контрафактні товари та торговельні марки.....	284
Глава 11. Відповідальність за контрафакційов Сполучених Штатах Америки.....	285
Глава 12. Захист прав на торговельні марки в рамках кримінального судочинства за положеннями Угоди ТРІПС	287
Глава 13. Захист прав на торговельні марки в рамках кримінального судочинства США	288
13.1. Умисел	289
13.2. Порогові вимоги.....	290
13.3. Використання контрафактної торговельної марки	290
13.4. Покарання, штрафи і позбавлення волі	290
13.5. Рецидиви (повторні правопорушення)	291
13.6. Конфіскація	291
13.7. Відповідальність за дії інших осіб (vicarious liability) та співучасть (contributory infringement)	292
13.8. Докази у кримінальній справі про контрафакцію	292
Глава 14. Кримінально-правові засоби захисту прав на торговельні марки в Україні.....	293
14.1. Кримінальне покарання за незаконне використання торговельної марки.....	293
Глава 15. Висунення обвинувачень у контрафакції торговельних марок в справах про піратство	294
Глава 16. Відповідні законодавчі акти США щодо торговельних марок.....	294
Глава 17. Основні законодавчі акти України, що містять норми стосовно правової охорони торговельних марок.....	295
Глава 18. Запитання і відповіді до теми «Захист прав на торговельні марки»	295
Глава 19. Приклади із практики до теми «Захист прав на торговельні марки»	303
РОЗДІЛ VIII. ЗАХИСТ ПРАВ НА ВІНАХОДИ	319
Глава 1. Правова охорона винаходів за міжнародними стандартами	320
Глава 2. Правова охорона в якості винаходів комп'ютерних програм, фармацевтичних препаратів, медичних приладів та способів ведення бізнесу	321

Глава 3. Міжнародні стандарти щодо захисту прав на винаходи, що передбачені Угодою ТРІПС.....	322
Глава 4. Доведення факту правопорушення: питання, пов'язані з доказами	323
Глава 5. Застава та гарантії.....	324
Глава 6. Порухення прав на винаходи в Сполучених Штатах Америки (цивільні справи).....	324
6.1. Доведення факту правопорушення: питання, пов'язані з доказами.....	325
6.2. Відшкодування збитків та способи захисту прав	325
6.3. Відповідальність за співучасть (contributory infringement)	326
6.4. Застава та гарантії.....	326
Глава 7. Цивільно-правові засоби захисту прав на винаходи в Україні	326
7.1. Умови набуття прав на винаходи в Україні	326
7.2. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на винаходи.....	328
7.3. Порухення прав на винаходи	329
7.4. Адміністративна відповідальність за порухення прав на винаходи	329
7.5. Цивільно-правовий захист прав на винаходи	330
Глава 8. Захист прав на винаходи за міжнародними стандартами (кримінальне судочинство)	331
Глава 9. Кримінально-правові засоби захисту прав на винаходи в Сполучених Штатах Америки	332
Глава 10. Кримінально-правові засоби захисту прав на винаходи в Україні	332
Глава 11. Положення Угоди ТРІПС щодо примусових ліцензій	333
Глава 12. Законодавчі акти США щодо правової охорони винаходів.....	335
Глава 13. Основні законодавчі акти України щодо правової охорони винаходів	335
Глава 14. Запитання і відповіді до теми «Захист прав на винаходи»	335
Глава 15. Приклади із практики до теми «Захист прав на винаходи».....	339
РОЗДІЛ IX. ЗАХИСТ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ	349
Глава 1. Мета захисту прав на комерційну таємницю.....	350
Глава 2. Положення Угоди ТРІПС щодо захисту прав на комерційну таємницю	351
2.1. Доведення факту правопорушення: питання, що пов'язані з доказами	352
2.2. Застава та гарантії.....	354
Глава 3. Порухення прав на комерційну таємницю (незаконне присвоєння) у Сполучених Штатах Америки (судочинство у цивільних справах)	355
3.1. Правова охорона комерційної таємниці	355
3.2. Доведення порухення прав на комерційну таємницю.....	356
3.3. Відшкодування збитків та способи захисту прав	357

3.4. Відповідальність за дії інших осіб (<i>vicarious liability</i>) та співучасть (<i>contributory infringement</i>)	359
3.5. Застава і гарантії	359
Глава 4. Цивільно-правові способи захисту прав на комерційну таємницю в Україні	359
4.1. Поняття та сутність прав на комерційну таємницю в Україні	359
4.2. Цивільно-правові способи захисту прав на комерційну таємницю в Україні	364
Глава 5. Захист прав на комерційну таємницю в рамках кримінального судочинства за Угодою ТРІПС	364
Глава 6. Захист прав на комерційну таємницю в Сполучених Штатах Америки (кримінальні справи)	364
6.1. Умисел	367
6.2. Порогові вимоги	368
6.3. Покарання, штрафи та позбавлення волі	368
6.4. Повторні правопорушення (рецидиви)	368
6.5. Конфіскація	369
6.6. Відповідальність за дії інших осіб (<i>vicarious liability</i>) та співучасть (<i>contributory infringement</i>)	369
6.7. Економічне шпигунство	369
6.8. Докази у кримінальних справах про порушення прав на комерційну таємницю	370
Глава 7. Кримінально-правовий порядок захисту прав на комерційну таємницю в Україні	371
7.1. Процедурні питання кримінального судочинства в Україні	371
7.2. Кримінальна відповідальність за порушення прав на комерційну таємницю в Україні	372
Глава 8. Адміністративно-правовий порядок захисту прав на комерційну таємницю в Україні	373
Глава 9. Законодавчі акти США щодо комерційної таємниці	375
Глава 10. Законодавчі акти України щодо комерційної таємниці	376
Глава 11. Запитання та відповіді до теми «Захист прав на комерційну таємницю»	376
Глава 12. Приклади із практики до теми «Захист прав на комерційну таємницю»	385
ДОДАТКИ	409
УГОДА ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	410

ПЕРЕДМОВА

Сучасний розвиток світової економіки характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Основні акценти сьогодні переміщуються на прискорений інноваційний розвиток, перехід до стратегії, що базується на знаннях та інтелекті. Основу такого розвитку становлять інтелектуальні надбання нації, наукові досягнення, процеси перетворення результатів творчої діяльності у виробництво матеріальних та духовних благ.

Роль інтелектуальної власності в економічному розвитку зростає в усьому світі, випереджаючи значущість засобів виробництва і природних ресурсів. За оцінками Світового банку, фізичний капітал в сучасній економіці формує 16% загального обсягу багатства кожної країни, природний — 20%, а людський творчий капітал — 64%. У таких країнах, як США, Японія і Німеччина, частка інтелектуального капіталу становить до 80% національного багатства. Сьогодні матеріальні цінності створюються за рахунок запровадження нових технологій та використання новацій, тобто застосування творчих знань на практиці. Обсяг торгівлі правами інтелектуальної власності та ліцензіями на здійснення цих прав у світі розвивається дуже динамічно і оцінюється у сотні мільярдів доларів на рік. Частка нових, або вдосконалених технологій, товарів, обладнання, які містять інтелектуальні здобутки, у розвинутих країнах сягає 70–85% приросту ВВП.

Не є новиною, що сьогодні в Україні необхідно сформувати і запровадити прийнятну модель інтеграції інтелектуального потенціалу нації у внутрішній і світовий ринки, забезпечивши ефективний захист прав інтелектуальної власності. При цьому, слід врахувати як національну специфіку формування і розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності, так і відповідний міжнародний досвід, пов'язаний в першу чергу із створенням сучасного правового поля та запровадженням дієвих механізмів реалізації правових норм.

На жаль, більшість українських розробників, науковців, підприємців, представників творчих професій не мають необхідних знань ні щодо міжнародних стандартів, що діють у сфері інтелектуальної власності, ні щодо норм національного законодавства у цій сфері. Саме відсутність необхідних знань в багатьох випадках не дозволяє їм захистити права на свої інтелектуальні здобутки, що призводить до значних матеріальних і моральних втрат.

Прагнення викласти на доступному рівні основи знань щодо захисту прав інтелектуальної власності, прийняті у світовому співтоваристві і в нашій країні, є метою написання цього практичного посібника, розрахованого на широке коло читачів: представників бізнесових кіл, юристів, наукових працівників, викладачів, представників творчих професій, студентів.

Важливо, що до складу авторського колективу увійшли, крім українських фахівців в сфері інтелектуальної власності, професор Чикагської вищої школи права

ім.Д.Маршалла, доктор права Доріс Лонг та Патриція Рей, колишній юрист Комісії США з міжнародної торгівлі. Вони висвітлили міжнародні положення щодо захисту прав інтелектуальної власності, викладені в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС), яка є однією з основних угод Світової організації торгівлі, а також норми цивільного, адміністративного та кримінального законодавства США, що діють у цій сфері. Українські автори надали інформацію щодо норм законодавства України стосовно правової охорони інтелектуальної власності, та опрацювали розділи, в яких наведені відповіді на найбільш поширені запитання, що можуть виникати у читачів цього посібника, а також описали життєві приклади, пов'язані із порушенням прав інтелектуальної власності.

Слід взяти до уваги, що автори вирішили за доцільне обмежитись при висвітленні правових норм та практики їх застосування об'єктами авторського права і суміжних прав, торговельними марками, винаходами та комерційною таємницею, враховуючи, що стосовно саме цих об'єктів права інтелектуальної власності найчастіше порушуються права.

Посібник складається з дев'яти розділів. Всі розділи, крім першого, подібні за структурою, що дозволяє досить легко орієнтуватись у тексті посібника. Кожний розділ містить відповідну інформацію стосовно міжнародних стандартів (положення Угоди ТРІПС), а також правових норм і механізмів їх застосування, визначених законодавством США і України. В кінці більшості із розділів наводяться характерні запитання та відповіді на них та описуються життєві приклади, що відповідають змісту конкретного розділу.

В РОЗДІЛІ I надано загальні поняття права інтелектуальної власності. Висвітлені питання щодо еволюції цього права, його вплив на розвиток країни. Читачі познайомляться із основами правової охорони інтелектуальної власності в Україні, зокрема із сучасною класифікацією об'єктів права інтелектуальної власності, поняттями, пов'язаними із особистими немайновими та майновими правами інтелектуальної власності, визначенням суб'єктів цих прав, джерелами законодавства та формуванням державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

В РОЗДІЛІ II йдеться про загальні норми захисту прав інтелектуальної власності та механізми їх реалізації, що застосовуються у міжнародній практиці та у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, автори розповідають про цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену положеннями Угоди ТРІПС та законодавством США. Висвітлені дії, що їх, як правило, здійснюють службові особи в США під час обшуку, арешту і знищення контрафактних товарів, під час переміщення таких товарів через митний кордон. Описані спеціальні заходи, спрямовані на припинення правопорушень в мережі «Інтернет», розслідування у зв'язку із порушенням прав на комерційну таємницю, інші заходи, що застосовуються проти правопорушників у США.

В цьому ж розділі висвітлені загальні норми законодавства та механізми їх реалізації, що діють в Україні. Зокрема, надано поняття захисту прав інтелектуальної власності, визначені дії, що визнаються порушенням цих прав, а також висвітлюються питання, пов'язані із цивільно-правовими, адміністративно-правовими та кримінально-право-

вими способами захисту прав інтелектуальної власності, передбаченими національним законодавством України.

В РОЗДІЛІ Ш йдеться про контрафакцію і піратство, які є на сьогодні світовою проблемою. Висвітлені положення Світової організації торгівлі щодо боротьби з цими явищами. Наведені норми, пов'язані із кримінальною відповідальністю за контрафакцію і піратство, що застосовуються в США, описана діяльність підрозділів по боротьбі з кіберзлочинністю та спеціальних бюро, що спеціалізуються на забезпеченні дотримання законодавства в сфері інтелектуальної власності. Автори інформують також про норми цивільного судочинства у справах про контрафакцію і піратство, що застосовуються в США.

Цей розділ містить також відомості про боротьбу з контрафакцією і піратством на території України. Зокрема автори проінформували про кримінальну, цивільну та адміністративну відповідальність за контрафакцію і піратство згідно з національним законодавством. Висвітлені засоби, які застосовуються в Україні для попередження та боротьби з порушеннями авторських і суміжних прав, іншими правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності.

РОЗДІЛ IV присвячений захисту прав інтелектуальної власності в судах. Наведені положення Угоди ТРІПС щодо захисту прав інтелектуальної власності в судовому порядку, детально описана судова система США та методи здійснення судочинства у цивільних та кримінальних справах.

За аналогією в цьому ж розділі описаний судоустрій України. Надані відомості про систему судів загальної юрисдикції, висвітлені особливості діяльності спеціалізованих судів, а також описані методи судових проваджень у цивільних, кримінальних та адміністративних справах, що застосовуються в Україні.

В РОЗДІЛІ V описаний адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності за міжнародними стандартами, законодавством США та правовими нормами, що діють в Україні. Надані відомості щодо органів влади, які мають повноваження здійснювати адміністративний захист прав в США і в Україні. Акцент зроблено на адміністративних процедурах та правозастосовчих заходах, що запроваджені на митних кордонах в США та в Україні.

Наступні чотири розділи посібника присвячені аналізу положень щодо захисту прав на об'єкти авторського права і суміжних прав (РОЗДІЛ VI), торговельні марки (РОЗДІЛ VII), винаходи (РОЗДІЛ VIII) та комерційну таємницю (РОЗДІЛ IX). Як і в усіх попередніх розділах розглядаються положення Угоди ТРІПС, нормативно-правові акти США та законодавство України стосовно захисту прав на кожний із зазначених об'єктів права інтелектуальної власності. Аналізуються також цивільно-правові, кримінально-правові засоби та засоби адміністративного характеру, що застосовуються для припинення правопорушень та відшкодування збитків, завданих діями правопорушників.

Вважаємо, що наданий матеріал дає цілісне системне уявлення щодо основних інституцій, що стосуються прав інтелектуальної власності, а також на доступному рівні висвітлює організаційно-правові засоби захисту прав, які застосовуються в разі порушення цих прав в Україні і у світовому співтоваристві.

Сьогодні є всі підстави стверджувати, що законодавство України в сфері інтелектуальної власності відповідає основним міжнародним стандартам. Важливим залишається подальше удосконалення механізмів застосування законодавчих норм з тим, щоб забезпечити в нашій країні дієвий захист прав авторів, винахідників, творців, правовласників на рівні, що відповідає рівню економічно розвинених країн світу.

Автори посібника висловлюють вдячність представникам Програми розвитку комерційного права (CLDP), що діє при Офісі Генерального юрисконсульта Міністерства торгівлі США, за активної підтримки яких стало можливим видання цього Посібника.

РОЗДІЛ I.

ОСНОВИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

Глава 1. Поняття права інтелектуальної власності.

Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності

В сучасному світі інтелектуальна, творча діяльність набуває все більшого значення майже в усіх сферах цивільно-правових відносин, пов'язаних із розвитком суспільства. Зазвичай поняття «інтелектуальна власність» розуміється в значенні, наданому в Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, підписану в Стокгольмі 14 липня 1967 року. Ст. 2 цієї Конвенції визнає, що «інтелектуальна власність» містить права, що відносяться до:

- ☐ літературних, художніх і наукових творів;
- ☐ виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо — і телевізійних передач;
- ☐ винаходів у всіх сферах діяльності людини;
- ☐ наукових відкриттів;
- ☐ промислових зразків;
- ☐ торговельних марок, фірмових найменувань і комерційних позначень;
- ☐ захисту від недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній та художній сферах.

Насамперед, таке визначення дозволяє дійти висновку, що у широкому розумінні під поняттям «інтелектуальна власність» слід розуміти права на результати інтелектуальної діяльності в зазначених сферах та комерційні позначення.

Таким чином, під інтелектуальною власністю слід розуміти не продукт інтелектуальної діяльності людини як такий, а право власності на певну категорію результатів інтелектуальної діяльності, що, з одного боку, заслуговують правової охорони, а з іншого боку мають інтелектуальний, творчий характер.

Як відомо, діяльність людини може бути репродуктивною та творчою. Репродуктивна діяльність — це процес, який виконується за детальним алгоритмом і в результаті якого створюється продукт, що не має новизни як для самого суб'єкта діяльності (суб'єктивна новизна), так і для інших членів суспільства (об'єктивна новизна). Творча діяльність відрізняється від репродуктивної тим, що це діяльність без алгоритму, кінцевим результатом якої є продукт, який має об'єктивну або суб'єктивну новизну.

І саме право на результати творчої, інтелектуальної діяльності, що мають об'єктивну новизну, є інтелектуальною власністю як такою. Але для того щоб ці результати були визнані суспільством як об'єкти права інтелектуальної власності, необхідна їх формалізація у будь-який спосіб. Процес формалізації є передумовою набуття прав інтелектуаль-

ної власності в установленому законом порядку, що може мати певні відмінності у різних країнах.

Виходячи із викладеного, інтелектуальна власність — це формалізований результат творчої, інтелектуальної діяльності, що надає його автору або особі, визначеній чинним законодавством, право власності на цей результат, яке набувається, здійснюється та захищається відповідно до законодавчо встановлених норм і правил. Саме таке формалізоване визначення інтелектуальної власності надано у ст. 418 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України): «Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом».

З цього визначення випливають такі висновки:

- ❑ по-перше, право інтелектуальної власності визнається державою шляхом закріплення його в законі;
- ❑ по-друге, право інтелектуальної власності охороняється та захищається у встановленому законодавством порядку;
- ❑ по-третє, це право пов'язується з відповідними об'єктами, які визначаються законодавством України, в тому числі і міжнародно-правовими актами. До таких об'єктів відносяться перш за все результати інтелектуальної, творчої діяльності, а також деякі інші прирівняні до них об'єкти права, конкретний перелік яких встановлюється національним законодавством з урахуванням прийнятих державою міжнародних зобов'язань.

Врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження результатами інтелектуальної, творчої діяльності складають закріплений Конституцією України інститут права інтелектуальної власності. Цей інститут виконує щодо нематеріальних об'єктів, якими є результати інтелектуальної діяльності, ті самі функції, що і інститут речового права відносно матеріальних об'єктів. Згідно із згаданою статтею ЦК України право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності. При цьому вони можуть бути різними для різних об'єктів права інтелектуальної власності і встановлюються на законодавчому рівні.

Загалом під особистими немайними правами інтелектуальної власності розуміють:

- ❑ право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;
- ❑ право перешкоджати будь-якому посяганню на права інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності.

А до майнових прав інтелектуальної власності зазвичай відносять:

- ❑ право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

- ❑ виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ❑ виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Конкретно немайнові і майнові права інтелектуальної власності для кожного об'єкта цього права визначаються нормами відповідних законів України.

Глава 2. Еволюція інтелектуальної власності

Одна з основних властивостей права інтелектуальної власності полягає в тому, що вона повинна приносити матеріальну чи іншу користь. Це може бути додатковий прибуток, отриманий від використання об'єктів права інтелектуальної власності у сфері матеріального виробництва. Іноді інтелектуальна власність у явному вигляді може не приносити прибутку, але, створюючи певні перешкоди для конкурентів, полегшує тим самим просування власних товарів і послуг на ринок. Нарешті, результати творчої діяльності можуть сприяти духовному розвитку громадян.

Однак, для того щоб одержати ту чи іншу користь від здійснення прав інтелектуальної власності, необхідно спочатку створити об'єкт права інтелектуальної власності, наприклад винахід, а для цього потрібно затратити фінансові, людські та інші ресурси. Тому, якщо на даному підприємстві, наприклад, розроблена нова технологія одержання виробів з використанням власно створеного винаходу, а конкурент почав незаконно виготовляти ті ж вироби за цією самою технологією, тобто з використанням того самого винаходу, то його вироби виявляться дешевшими, а отже і більш конкурентноздатними. Таким чином, творець винаходу опиниться у не вигідному становищі.

Мабуть, уперше на цю обставину звернули увагу в Англії в період швидкого розвитку мануфактури. Уже на початку XIV століття королівською владою там надавалися особливі привілеї особам, що займалися створенням нових виробництв. Така підтримка прийняла форму дарування особі, що впровадила нову технологію на базі створеного винаходу, виключних прав на використання цього винаходу протягом часу, достатнього для його освоєння. Дані виключні права давали розробнику перевагу в конкурентній боротьбі. Королівство, у свою чергу, одержувало нову технологію виробництва, що сприяло зміцненню його економічного положення.

Згадані права закріплювалися документом, який називався патентною грамотою, що означало «відкритий лист», оскільки він мав печатку в кінці, а не на згорнутому листі. Згодом наданням таких прав стали зловживати, використовуючи їх для збільшення надходжень у скарбни-

цю. З'явилися протести, і питання, пов'язані з патентами на винаходи, стали вирішувати в судовому порядку.

Для того, щоб покінчити із зловживанням дарування особливих прав, у 1628 році був прийнятий статус про монополії. Відповідно до цього статусу, не мали сили всі монополії, дарування і пільги, за винятком «будь-яких патентних грамот і грамот на привілеї на термін, який дорівнює 14 рокам чи менше, що повинні від цього часу видаватися при набутті виключних прав на виготовлення будь-якого виду нових виробів у межах цього королівства дійсному і першому винахіднику таких виробів, яким ніхто інший з часу видачі таких патентних грамот і грамот на привілеї не повинен був користатися».

Зрозуміло, згодом система патентного права була багато в чому удосконалена. Але уже на початку XVII століття були закладені його основи. Патенти, що закріплюють факт набуття прав інтелектуальної власності на винаходи, використовуються і дотепер як інструмент, що регулює створення і передачу нових технологій.

Іншим об'єктом права інтелектуальної власності, історія якого виходить з глибини століть, є торговельні марки. Такі марки у вигляді символів зображувалися ремісниками на товарах, що виготовлялися ними чи ставилися скотарями як «тавра» на тварині в давні часи. Однак, незважаючи на поважний вік, вони реалізували важливий елемент законодавства про торговельні марки, що діє і донині, а саме: фіксували зв'язок між товаром і виробником.

Термін «торговельні марки» (або торгові марки, товарні знаки, знаки для товарів і послуг тощо) почали вживати тільки в XIX столітті. З цього ж часу вони стали виконувати нинішню роль у поширенні товарів, доведенні їх до покупця, розширенні торгівлі. Однак чим ширше застосовували торговельні марки, тим більше було випадків їхнього незаконного копіювання. Тому в середині минулого століття англійськими судами були вироблені засоби захисту проти таких порушень. Так народилася знаменита заборона на ведення справи під іншим ім'ям: ніхто не мав права видавати свої товари за товари іншої особи.

У 30-40-х роках XX століття було в основному завершено розвиток законодавства про торговельні марки в розвинених країнах (Німеччина, 1936 рік; Британія, 1938 рік; США 1946 рік). Основні положення цих законів не втратили чинності і на сьогодні.

Щодо об'єктів авторського права, то ключовим моментом у його розвитку послужило створення друкувального верстата винахідником Гуттенбергом у XV столітті, що надало можливість копіювати літературу механічним способом, а не переписувати від руки. Однак це вимагало великих додаткових витрат. У цих умовах знадобився захист від конкуренції з боку виготовлювачів і продавців незаконних копій. Королі в Англії і Франції і курфюрсти в Німеччині стали надавати підприємцям привілеї у вигляді виключних прав на відтворення друкованих копій і їхнє поширення протягом обмеженого терміну. У випадку порушення

цих прав здійснювалися примусові заходи захисту прав через накладення штрафів, арешти, конфіскації незаконних копій і вимоги про відшкодування можливих збитків.

Із впровадженням друкарства різко виріс обсяг продажів, а отже і доход друкарів і продавців. Тому автори книг порушили питання про захист своїх прав. Внаслідок цього в Англії в 1709 році парламентом було прийнято відомий Статут королеви Анни – перший закон про авторське право (копірайт – від англ. *copyright* – право копіювати). Закон забезпечував автору виключне право друкувати і публікувати книгу протягом 14 років від дати першої публікації, а також передавати це право торговцю. Законом передбачалося подвоєння цього терміну ще на 14 років, якщо автор був живий.

У 1791 – 1793 роках був закладений фундамент французької системи авторського права. На відміну від англійської системи, у французькій системі права автора інтерпретуються як авторські права, якими автор користується все життя. Однак і в Англії, і у Франції авторські права розглядалися, по суті, як права власності, що мають економічну цінність, тобто як майнові права.

Наступний імпульс розвитку авторського права додали філософи Німеччини, зокрема Еммануїл Кант. Вони бачили в «копірайті» не просто форму власності, що забезпечує економічну вигоду для автора, а щось більше – а саме, частину своєї особистості. Зрештою ця ідея привела до вироблення системи немайнових або моральних прав.

Пріоритетне значення об'єктів права інтелектуальної власності серед інших об'єктів власності було втілене в законодавстві деяких штатів США. Наприклад, у законі штату Масачусетс від 17 березня 1789 р. відзначено, що «немає власності, яка належить людині більше, ніж та, котра є результатом її розумової праці».

Сучасна форма закону про «копірайт» закріплена в Законі Сполучених Штатів Америки 1976 року, що передбачає правову охорону авторського права протягом усього життя автора і 50 років (на сьогодні – 70 років) після його смерті.

Зазначимо, що існує концептуальне розходження у відношенні до авторського права в країнах загального права і в країнах з кодифікованим цивільним законодавством. У перших відносяться до авторського права як до форми власності, що може бути створена індивідуально чи колективом авторів і, будучи створеною, підлягає комерційному використанню так само, як будь-яка інша власність. При цьому складові авторського права спрямовані винятково на здобуття економічної вигоди. У країнах з кодифікованим цивільним законодавством авторське право також має характеристики власності і закон спрямований на захист матеріального змісту цієї власності. Однак у цьому випадку авторське право втілює також ідею про те, що твір автора є вираженням його особистості, що вимагає такого ж захисту прав на нього, як і майновий потенціал твору. Тобто визнаються і немайнові права автора.

До 1991 року в Україні, як і у всьому колишньому Радянському Союзі, в силу переваги суспільної форми власності та пануючої соціалістичної ідеології були відсутні спеціальні закони про правову охорону інтелектуальної власності, а правове регулювання відносин у цій сфері забезпечувалося, в основному, підзаконними актами. Виключеннями були розділ IV – «Авторське право» і розділ VI «Винахідницьке право» Цивільного кодексу УРСР, а також «Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції», затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 21.03.1973 р.

Загальне законодавство закріплювало можливість широкого використання результатів творчої праці громадян в інтересах держави і суспільства. Наприклад, основною формою правової охорони винаходів був не патент, а авторське свідоцтво, яке засвідчувало виключні права на використання винаходу не його творцям, а державі. Законодавство про авторське право містило суттєві вилучення зі сфери виключних авторських прав. Воно дозволяло вільно використовувати випущені у світ твори на телебаченні, радіо, у кіно і газетах. І авторське право, і патентне право допускали примусовий викуп авторських прав на творчі досягнення у власників таких прав, можливість видачі примусових дозволів на їхнє використання.

У той же час механізм захисту порушених прав не був ефективним. Передбачені законодавством санкції були незначні, а судова процедура складною. У результаті при масових порушеннях прав інтелектуальної власності кількість судових справ була мізерною.

Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року почалося формування спеціального законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності.

Початком становлення законодавства України з питань інтелектуальної власності вважається день прийняття Закону України «Про власність», тобто 7 лютого 1991 року. Цим Законом результати інтелектуальної діяльності вперше були визнані об'єктами права власності. Деякі норми, що відносяться до інтелектуальної власності, знайшли своє відображення в інших законах України.

Першим нормативним актом на шляху створення спеціального законодавства з питань інтелектуальної власності було «Тимчасове положення про правовий захист об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій», затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 року. Відтепер ця дата стала професійним святом винахідників і раціоналізаторів України.

Однак основними джерелами права інтелектуальної власності, що склали основу спеціального законодавства з питань інтелектуальної власності, стали закони України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», які були прийняті Верховною Радою України 15 грудня 1993 року.

Основним законом, що регулює правовідносини в сфері авторського права і суміжних прав, став Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року.

Принциповим етапом у розбудові законодавства з питань інтелектуальної власності стало прийняття у 1996 році Конституції України, яка проголосила: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами інтелектуальної, творчої діяльності». Консолідуючою основою у розбудові законодавства України з питань інтелектуальної власності стало прийняття у 2003 році Верховною Радою України Цивільного кодексу України, Книга четверта якого має назву «Право інтелектуальної власності».

Частиною національного законодавства є також норми міжнародних договорів, закони про приєднання до яких прийняті Верховною Радою України, а також підзаконні нормативно-правові акти з питань інтелектуальної власності.

Глава 3. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку країни

Людина за своєю природою прагне до найбільш повного задоволення своїх матеріальних і духовних потреб, своєї безпеки. І чим краще задовольняються ці потреби, тим комфортніше вона себе відчуває.

Історія свідчить, що найбільших успіхів досягають країни, в яких державні інтереси збігаються з інтересами громадян. Тому країни, які прагнуть стати багатими і процвітаючими, стратегічними завданнями вважають підвищення культури і духовності громадян, розвиток економіки та зміцнення національної безпеки.

Відомо, що прориви в розвитку цивілізації спостерігалися тоді, коли країна ефективно заохочувала творчу діяльність своїх громадян. Прикладом може служити історія Стародавньої Греції, Римської імперії або епоха Відродження у Європі.

Зараз і уряди країн, і звичайні громадяни все частіше приходять до розуміння того, що першоосновою економічного і духовного розвитку суспільства є результати інтелектуальної діяльності людини — науково-технічної і художньої творчості. Тому країна, що прагне до лідерства, повинна забезпечувати своїм громадянам максимально сприятливі умови для творчої роботи і надійний захист прав на їх творчі здобутки.

У сучасному світі найбільш процвітаючі країни найважливішою складовою державної політики вважають створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації. Так, у США і Японії працюють ретельно продумані програми розвитку творчості громадян починаючи з дошкільного віку.

Таким чином, забезпечення правової охорони інтелектуальної власності є необхідною умовою процвітання будь-якої країни. На відміну від природних ресурсів: землі, нафти, вугілля тощо, запаси яких мають певну межу, інтелектуальна власність є невичерпним ресурсом, тому в останні десятиріччя вона швидко замінює традиційні матеріальні активи і стає рушійною силою економічного і культурного розвитку суспільства.

Наразі ми живемо в епоху технологічних суспільств, тобто суспільств, в яких визначальною ланкою у виробництві матеріальних благ є найсучасніші технології. Щоб вижити в конкурентній боротьбі, потрібно виробляти конкурентноздатні товари. Цього можна досягти, якщо безупинно вдосконалювати технологічні процеси для їхнього виробництва. А це можливо здійснити тільки за рахунок використання результатів інтелектуальної діяльності, а саме науково-технічної творчості, тобто таких об'єктів права інтелектуальної власності як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційна таємниця тощо.

В економічно розвинених країнах інтелектуальна власність становить від 50 до 70 відсотків загальної власності, перетворюючись у справжній інтелектуальний капітал. В таких країнах 80-95 відсотків приросту валового внутрішнього продукту припадає на долю винаходів, ноу-хау, інновацій, які використовуються в найсучасніших технологіях. Прибутки від продажу ліцензій на запатентовані об'єкти права інтелектуальної власності складають понад 100 млрд. дол. США. Не менш важливий внесок в економіку розвинених країн становлять прибутки від реалізації продукції, на яку поширюються авторські і суміжні права. Це, зокрема, твори літератури і мистецтва, комп'ютерні програми і компіляції даних, фонограми і відеограми.

Необхідною умовою для ефективного створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності є наявність в країні державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Формування такої системи переслідує подвійну мету. З одного боку, необхідно законним шляхом закріпити матеріальні і моральні права творців і власників прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а з іншого боку — стимулювати в рамках державної політики творчу активність громадян, сприяти поширенню і застосуванню її результатів, заохочувати чесну торгівлю.

Так, право на одержання патенту на винахід стимулює вкладення фінансів і зосередження людських ресурсів у галузі досліджень і розробок. Видача патенту на винахід стимулює інвестиції в його промислове використання. Публікація відомостей про винахід робить доступною інформацію про нього широкому колу людей і стимулює тим самим створення нових винаходів і, отже, сприяє науково-технічному прогресу. У свою чергу, права на торговельну марку захищають підприємство від недобросовісної конкуренції.

Серед об'єктів права інтелектуальної власності великий вплив на науково-технічний і економічний розвиток мають, безумовно, винаходи. Технічна, технологічна і правова інформація, що міститься в патентній до-

кументації, дає можливість заощаджувати час, гроші і сили в процесі науково-дослідної діяльності, не дублювати роботу, уже виконану іншими.

Патентна документація дозволяє виявляти альтернативні технології, якими можна замінити менш сучасні існуючі технології. На основі аналізу патентної документації можна дати оцінку конкретній технології, розглянути її на предмет впровадження чи ліцензування. Патентна документація служить також для виявлення підприємств, що діють у тій чи іншій сфері технології, зокрема, конкурентів. Нарешті, вивчення патентної документації допомагає знаходити рішення технічних проблем, виявляти сучасний рівень розвитку технології, проводити експертизу науково-технічних програм, визначати пріоритетні напрямки розвитку галузей промисловості та окремих виробництв тощо.

Прикладом вдалого використання винаходів є історія відомої фірми «TOYOTA» (Японія). У 1896 р. Сакігі Тойота отримав патент на винахід, який удосконалював відомий в Європі ткацький станок. Через 13 років Сакігі отримав патент на винахід — автоматичний ткацький станок. У наступні роки було отримано велику кількість додаткових патентів на винаходи, які мали на меті вдосконалити цей станок. У 1924 р. син Сакігі, Кіхіро Тойота, уклав ліцензійну угоду з компанією братів Платт на виключне право виготовляти і продавати автоматичний ткацький станок у будь-якій країні, окрім Японії, Китаю та Сполучених Штатів Америки. Вартість ліцензії становила 25 млн. дол. США, на які Кіхіро заснував відому автомобільну фірму «TOYOTA».

Вплив винаходів на економічний розвиток країни може здійснюватися за чотирма каналами:

1. Інформація про патенти на винаходи полегшує передачу (трансфер) технологій і сприяє залученню прямих іноземних інвестицій;
2. Патенти на винаходи стимулюють наукові дослідження;
3. Патенти на винаходи є каталізатором нових технологій і бізнесу;
4. Бізнес накопичує патенти на винаходи і капіталізує їх шляхом передачі прав через ліцензійні угоди, внесення цих прав до статутного капіталу підприємств, використання зазначених винаходів у власному виробництві для отримання додаткового прибутку.

Важко переоцінити роль такого об'єкта права інтелектуальної власності як торговельна марка у просуванні товару на ринок. Вдала торговельна марка — важливий внесок в економіку підприємства тому, що вона дозволяє зайняти на ринку стабільне положення, засноване на визнанні товарів з даною торговельною маркою споживачем, і тим самим збільшити обсяги продаж.

Вдало «розкручена» торговельна марка приносить власнику прав на неї додатковий прибуток понад того, що він отримав би без її використання. Перевагою торговельної марки перед винаходом є те, що строк дії прав на неї практично не обмежений у часі.

Так, фантастичний успіх кінострічки «Гаррі Поттер і філософський камінь» (93,5 млн. дол. США доходу за перші три доби прокату) підштовхнув кіностудію «Warner Brothers» на передачу прав на використання цієї торговельної марки за ліцензійними угодами іншим фірмам для використання у бізнесі — від виробництва ляльок до програмного забезпечення, за рахунок чого отримано значний додатковий прибуток.

Щодо авторського права, то його роль в розвитку суспільства, особливо у сфері культурного (духовного) розвитку його громадян, важко переоцінити. Звичайно, об'єкти авторського права: літературні і художні твори — можна самим не створювати, а запозичати їх у інших. Однак, такий шлях є хибним. Надзвичайно важливо, щоб твори літератури і мистецтва створювалися авторами, які належать до того суспільства, якому вони адресовані. А суспільство, у свою чергу, повинно бачити своє відображення в цих творах. Використання творів іноземних авторів у розумних межах можна вважати виправданим настільки, наскільки це сприяє культурному обміну і взаємному збагаченню ідеями.

Розвиток національної творчості не має перспектив, якщо автору не гарантована авторська винагорода за його творчу працю. Надійний захист авторських і суміжних прав вигідний також і країні, тому що, усунення недобросовісної конкуренції, сприяє поповненню державної скарбниці за рахунок податків. Об'єкти авторського права і суміжних прав, що роблять вагомий внесок до культурного розвитку країни, можуть мати й істотне економічне значення для авторів, які їх створили. Так, найбагатшою жінкою Великої Британії у 2002 р. була визнана письменниця Джоана Кетлін Роулінг, яка подарувала світові Гаррі Поттера. Тільки за один рік вона отримала від продажу прав на видавництво своїх книг та їх екранізацію 77 млн. євро. А відома фірма «Microsoft», використовуючи такий об'єкт авторського права, як комп'ютерна програма, за короткий час вийшла на друге місце у світі за ринковою вартістю, а її засновник — Вільям Гейтс визнаний найбагатшою людиною світу.

Глава 4. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні

4.1. Об'єкти права інтелектуальної власності. Сучасна класифікація

Вперше у міжнародній практиці об'єкти права інтелектуальної власності були визначені у вже згаданій ст. 2 Конвенції, яка засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності.

У сучасному праві України перелік об'єктів права інтелектуальної власності надано в ст. 420 ЦК України. До таких об'єктів, зокрема, віднесені:

- ☐ літературні та художні твори;
- ☐ комп'ютерні програми;

- ☐ компіляції даних (бази даних);
- ☐ виконання;
- ☐ фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
- ☐ наукові відкриття;
- ☐ винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
- ☐ компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
- ☐ раціоналізаторські пропозиції;
- ☐ сорти рослин, породи тварин;
- ☐ комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення (зазначення походження товарів);
- ☐ комерційна таємниця.

Ця стаття ЦК України однак не містить визначення категорії «об'єкт права інтелектуальної власності», а наводить лише їх перелік, який не є вичерпним. Існування невичерпного переліку об'єктів права інтелектуальної власності доцільно тому, що в нашій країні, як і в усьому світі, спостерігається стрімкий розвиток науки і технологій, у зв'язку з чим можуть з'явитися нові об'єкти права інтелектуальної власності, які не передбачені в існуючому національному законодавстві. В такому випадку наявність невичерпного переліку надає можливість забезпечення їх правової охорони нормами чинного законодавства.

У правовій літературі використовуються різні види класифікацій об'єктів права інтелектуальної власності. Найдавнішим є розподіл цих об'єктів на об'єкти авторського права і суміжних прав та об'єкти права промислової власності. Найбільш сучасним і визнаним більшістю українських науковців є класифікація об'єктів права інтелектуальної власності за такими інститутами цього права:

1. Об'єкти авторського права і суміжних прав;
2. Результати науково-технічної творчості;
3. Комерційні позначення.

Розглянемо більш детально згадані інститути права інтелектуальної власності.

4.1.1. Інститут права інтелектуальної власності на об'єкти авторського права і суміжних прав

Ст. 433 ЦК України до об'єктів авторського права відносить твори, а саме:

1. літературні і художні твори (романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури

та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

2. комп'ютерні програми;
3. компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
4. інші твори.

У ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні прав» також наведено перелік об'єктів авторського права, якими є твори у галузі науки, літератури і мистецтва тощо.

Як правило, під твором розуміють результат інтелектуальної, творчої діяльності. Під літературними творами розуміють твори, що мають вираз словесної форми (поезія, проза, драма). Під художніми творами, зазвичай, розуміють діяльність у галузі мистецтва, що зображує дійсність в образах (художні твори, художня література).

Згідно із визначенням термінів, наданих у ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», під комп'ютерною програмою розуміють набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).

Компіляція даних (база даних) як об'єкт авторського права представляє сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі — електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів.

Важливим є те, що норми авторського права поширюються тільки на форму вираження твору і не поширюються на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процеси, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

До об'єктів суміжних прав законодавство відносить: виконання творів, фонограми, відеограми, програми (передачі) організацій мовлення. При цьому під фонограмою, як об'єктом суміжних прав, розуміється звукозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що

входить до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій).

Відеограмою є відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій.

Визначення «передачі (програми) організацій мовлення», як об'єкту суміжних прав, у національному законодавстві відсутнє, але у Законі України «Про авторське право і суміжні права» організацією мовлення вважається організація ефірного мовлення чи організація кабельного мовлення. Виходячи з Закону України «Про авторське право і суміжні права» можна дати наступне визначення передачі (програми) організації мовлення як об'єкту суміжних прав — це сукупність телерадіопередач, які транслюються безпосередньо або у запису організаціями ефірного мовлення чи організаціями кабельного мовлення.

4.1.2. Інститут права інтелектуальної власності на результати науково-технічної творчості

До цієї групи об'єктів права інтелектуальної власності, як правило, включають винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, сорти рослин, породи тварин, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, комерційну таємницю.

Визначення таких об'єктів права інтелектуальної власності як винахід, корисна модель міститься у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Так, згідно цього закону винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об'єктом винаходу (корисної моделі) згідно із законом може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. До пристроїв, як об'єктів винаходу, належать конструкції і вироби (наприклад, машини, прилади, механізми, інструменти, транспортні засоби, обладнання та ін.). До речовин, як об'єктів винаходу, належать індивідуальні хімічні поєднання (включаючи високомолекулярні поєднання, об'єкти генної інженерії), композиції (склади, сплави, суміші) та продукти ядерних перетворень. До штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин та тварин, як об'єктів винаходу, належать індивідуальні штами (наприклад, бактерії, мікроскопічні гриби, дріжджі, прості мікроскопічні водорості, мікроскопічні лишайники, мікроскопічні безхребетні тварини та ін.), а також консорціуми мікроорганізмів, культур клітин рослин і тварин. До способів, як об'єктів винаходу, належать процеси виконання дій над матеріальними об'єктами за допомогою матеріальних об'єктів. Традиційно придатними для набуття прав інтелектуальної

власності (патентоздатними) в якості процесу є різні способи механічної обробки, хімічної технології, вироблення і передачі енергії, зображень та ін. Патентоздатними також визнаються мікробіологічні способи і способи впливу на рослини та інші об'єкти живої природи з метою поліпшення їх споживчих якостей, захисту від шкідників, підвищенню врожайності тощо.

Різниця між винаходом та корисною моделлю, згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» полягає лише у критеріях придатності для набуття права інтелектуальної власності. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним, а корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» у ст. 1 визначає промисловий зразок як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Дане визначення промислового зразка уточнюється через його об'єкти, якими можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Таким чином, промисловий зразок, так само як й винахід, являє собою результат інтелектуальної, творчої діяльності людини, який може бути втілений у матеріальному носії.

Промисловим зразком згідно ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» не визнаються: об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Важливо, що деякі вироби можуть бути визнані як промисловим зразком, так і об'ємною торговельною маркою (наприклад, форма флакону для парфумів, форма пляшки) або можуть отримати правову охорону як об'єкти авторського права (наприклад, твори декоративно-прикладного мистецтва). Але необхідно враховувати, що подібні об'єкти права інтелектуальної власності виконують різні функції і права на них оформлюються та реєструються в різному порядку.

Поняття компонування (топографії) інтегральної мікросхеми наведено в ст. 1 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». Топографія інтегральної мікросхеми це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Визначення «наукового відкриття» як об'єкта права інтелектуальної власності дається у ст. 457 ЦК України, згідно з якою науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Визначення раціоналізаторської пропозиції та її об'єктів закріплені в ст. 481 ЦК України. Так, раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності. Об'єктами раціоналізаторської пропозиції можуть бути матеріальний об'єкт або процес.

До об'єктів права інтелектуальної власності, що є результатами науково-технічної творчості, віднесено також сорти рослин та породи тварин. Так, згідно Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» сорт рослин як об'єкт права інтелектуальної власності — це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умовам надання правової охорони: може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак; може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення у незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Що стосується визначення терміну «порода тварини» як об'єкту права інтелектуальної власності, то на цей час у національному законодавстві його не існує.

Нарешті, об'єктом права інтелектуальної власності, який відноситься до інституту права інтелектуальної власності на результати науково-технічної творчості є комерційна таємниця. Згідно ст. 505 ЦК України комерційна таємниця — інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невід'ємною та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

В Україні на цей час немає окремих спеціальних законів щодо охорони прав на відкриття, раціоналізаторські пропозиції, породи тварин та комерційну таємницю.

4.1.3. Інститут права інтелектуальної власності на комерційні позначення

Цю групу об'єктів права інтелектуальної власності складають фірмові найменування, торговельні марки та географічні зазначення.

У національному законодавстві відсутня дефінітивна норма, яка б містила легальне визначення фірмового найменування, проте ст. 489 ЦК України встановлює вимогу, якій воно повинно відповідати. Так,

правова охорона надається фірмовому найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших осіб та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Таким чином, фірмове найменування, як об'єкт права інтелектуальної власності, це таке найменування, під яким особа діє в цивільному обороті і яке індивідуалізує цю особу серед інших його учасників (наприклад, ЗАТ «Чумак», ТОВ «Білосвіт», ПП «У Тараса»).

Що стосується визначення торговельної марки, то відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» торговельною маркою визнається позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. При цьому, об'єктом торговельної марки можуть бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» географічним зазначенням визнається назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактору. Видовим об'єктом географічного зазначення є назва місця походження товару — назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором (наприклад, вино, позначене назвою «Магарач», або мінеральні води «Миргородська», «Моршинська»).

Нижче наведена класифікація об'єктів права інтелектуальної власності.

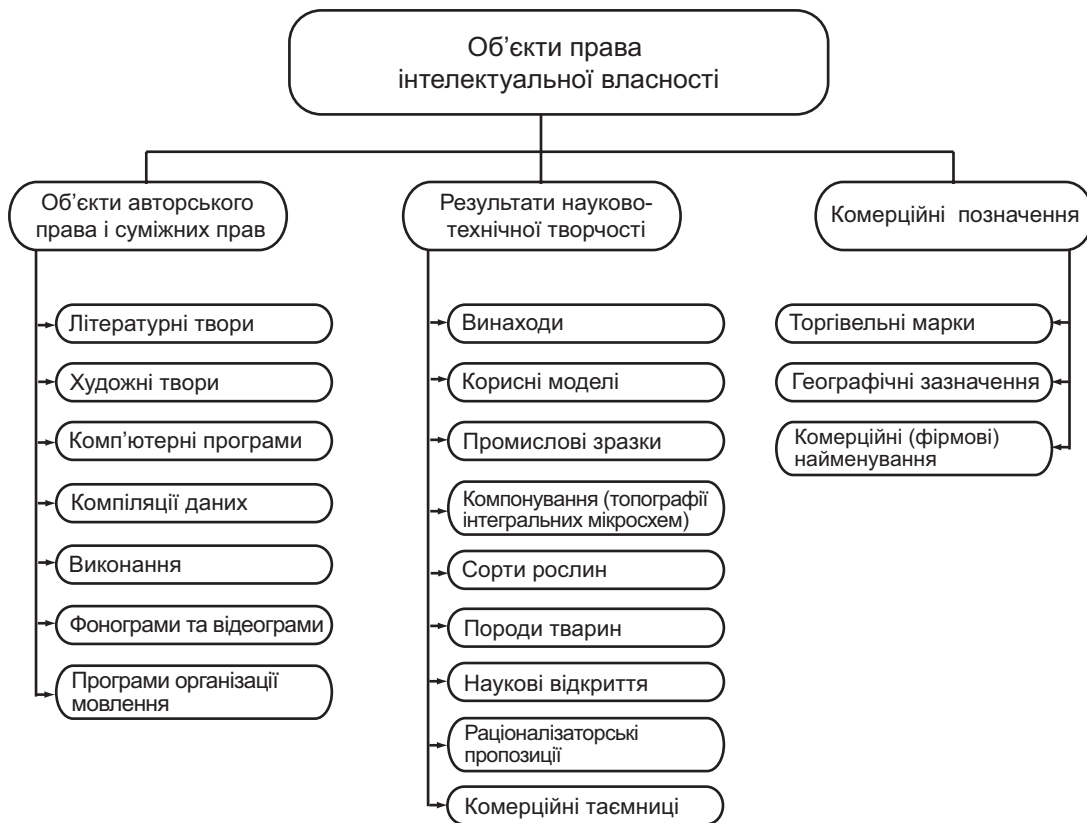


Рис. 2.1 Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності

4.2. Суб'єкти права інтелектуальної власності

Згідно із ст. 421 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності.

Термін «творець» за своїм змістом можна вважати аналогічним терміну «автор об'єкта права інтелектуальної власності». Творець (автор) — це фізична особа, творчою працею якої створений об'єкт права інтелектуальної власності.

Юридичні особи не можуть створювати об'єкти права інтелектуальної власності, це можуть зробити лише працюючі у них фізичні особи. Проте, юридичній особі може належати комплекс майнових прав інтелектуальної власності, і в цьому випадку юридична особа може бути, як і творець (автор), суб'єктом права інтелектуальної власності за договором або законом.

З практичної точки зору всіх суб'єктів права інтелектуальної власності можна поділити на дві групи. До першої групи належать первинні суб'єкти, які набули право інтелектуальної власності в результаті ство-

рення або державної реєстрації прав на об'єкт права інтелектуальної власності. До цієї групи слід, в першу чергу, віднести автора (творця), оскільки саме його інтелектуальний, творчий потенціал є тим джерелом, з якого народжується об'єкт права інтелектуальної власності. Тому, саме за автором (творцем) законодавець закріплює і визнає, за загальним правилом, весь обсяг особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності, що складають зміст права інтелектуальної власності. Друга група суб'єктів права інтелектуальної власності — це вторинні суб'єкти цього права. Вони самі нічого не створюють, але на підставі закону або договору набувають у встановленому порядку майнові права інтелектуальної власності і відповідно визнаються суб'єктами права інтелектуальної власності.

Суб'єктом авторського права згідно із ст. 435 ЦК України є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Автор твору належить до первинного суб'єкту права інтелектуальної власності. Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули права на об'єкти авторського права відповідно до договору або закону. Ці суб'єкти є правонаступниками первинного суб'єкту права інтелектуальної власності.

Суб'єктом суміжних прав згідно із ст. 450 ЦК України є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. За відсутності доказів іншого виконавцем, виробником фонограми, виробником відеограми, організацією мовлення вважається особа, ім'я (найменування) якої зазначено відповідно у фонограмі, відеограмі, їх примірниках чи на упаковці, а також під час передачі програми організації мовлення. Зазначені суб'єкти належать до первинних суб'єктів суміжних прав. Суб'єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону у первинних суб'єктів суміжних прав.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на наукові відкриття є лише фізичні особи — автори, інтелектуальною, творчою діяльністю яких зроблене наукове відкриття.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки є винахідники (автори) винаходів, корисних моделей, а також автори промислових зразків. Інші особи, які набули майнові права на зазначені об'єкти права інтелектуальної власності за договором чи законом, відносяться до категорії вторинних суб'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» автором винаходу, корисної моделі і промислового зразка є фізична особа, результат інтелектуальної, творчої діяльності якої визнано винаходом (корисною моделлю) або промисловим зразком.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на компоновання (топографію) інтегральних мікросхем є її автор та інші особи, які набули майнові права інтелектуальної власності на компоновання інтегральних мікросхем на підставі договору або закону.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана

Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорти рослин та породи тварин є автори та інші особи, що набули майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин чи породи тварин за договором чи законом.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на комерційну таємницю відповідно є особи, які займаються підприємницькою діяльністю та мають юридичний статус підприємців.

Суб'єктом права інтелектуальної власності може бути інша (не автор/творець) фізична особа (здебільшого, яка зареєстрована як підприємець) та юридична особа, до яких на підставі договору (ліцензії) або закону переходять повністю або частково майнові права інтелектуальної власності на об'єкти цього права. Суб'єктами права інтелектуальної власності, за певних умов, можуть бути, також спадкоємці (щодо фізичних осіб) та правонаступники — щодо юридичних осіб (у разі ліквідації, реорганізації тощо). Спадкоємці — це особи (фізичні або юридичні), до яких в разі смерті автора (творця) або фізичної особи-підприємця переходять майнові права інтелектуальної власності. правонаступниками, як правило, є юридичні особи. В разі припинення діяльності юридичної особи — суб'єкта права інтелектуальної власності — до правонаступника переходять майнові права інтелектуальної власності. Одним з видів правонаступництва є перехід майнових прав інтелектуальної власності до роботодавця або замовника.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на фірмове найменування, торговельну марку та географічне зазначення є особи, яким належать майнові права інтелектуальної власності на ці комерційні позначення.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на фірмове найменування можуть бути громадянин-підприємець та юридична особа, зокрема товариства (підприємницькі та непідприємницькі), установи та юридичні особи інших організаційно-правових форм, встановлених законом, та правонаступники цих осіб. Вони є носіями виключно майнових прав інтелектуальної власності, а особисті немайнові права їм не належать, оскільки закон не визнає права авторства на фірмові найменування.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку згідно з частиною п'ятою ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та ст. 494 ЦК України можуть бути юридичні або фізичні особи, включаючи об'єднання осіб, які зареєстрували на

своє ім'я право інтелектуальної власності на торговельну марку, а також правонаступники зазначених осіб.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення згідно ст. 9 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та ст. 502 ЦК України можуть бути особи, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем; асоціації споживачів; установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць, а також правонаступники зазначених осіб.

4.3. Джерела законодавства з питань інтелектуальної власності

Законодавство України з питань інтелектуальної власності становить цілісну систему правових норм. Відомо, що найважливішою ознакою системи є структурованість. Отже, для розуміння системи законодавства в тому числі і з питань інтелектуальної власності, потрібно насамперед з'ясувати її ієрархію, яка формується на основі юридичної сили чинних нормативних актів і в основному визначається системою органів державної влади України. Крім того, Конституцією України встановлено певну залежність між нормативними актами різних рівнів, згідно з якою акти органів нижчого підпорядкування мають відповідати актам вищих за належністю органів, а останні — слугувати вихідною базою для актів меншої юридичної сили.

Серед нормативних актів, що регулюють правовідносини в сфері інтелектуальної власності, головну роль відіграють акти вищих органів державної влади, тобто законодавчі акти.

Центральне місце серед них посідає Конституція України, яка має найвищу юридичну силу. Конституція України проголошує право особи володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41), а також гарантує свободу творчості та захист прав інтелектуальної власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності (ст. 54).

Важлива роль належить також Цивільному кодексу України, що містить Книгу четверту «Право інтелектуальної власності», норми якої регулюють цивільно-правові питання, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності.

В ЦК України, як в нормативному акті базисного характеру, висвітлено значення і місце прав інтелектуальної власності у системі інших цивільних прав. Право інтелектуальної власності розглядається як складова частина цивільних прав, хоча правовідносини в сфері інтелектуальної власності регулюються також і іншими кодексами та спеціальними законами. Важливо, що до зазначених правовідносин за-

стосовуються всі ті норми ЦК України, що носять загальний характер і розраховані на регулювання всіх цивільно-правових відносин, наприклад, норми щодо прав і дієздатності осіб, засобів і способів захисту порушених прав, правовідносини, пов'язані із спадковим правом, правоздатністю іноземних громадян і осіб без громадянства. До правовідносин в сфері інтелектуальної власності повинна застосовуватися і загальна частина зобов'язального права, якщо тільки спеціальні норми законодавства в сфері інтелектуальної власності не вносять до неї корективи або якщо необхідність таких коректив не впливає з особливостей зазначених правовідносин.

Сказане дозволяє зробити висновок, що, хоча ЦК України і не відноситься безпосередньо до джерел законодавства в сфері інтелектуальної власності, його норми широко застосовуються при регулюванні правовідносин в цій сфері. В той же час, необхідно пам'ятати про те, що ЦК України не може, та й не покликаний підмінювати собою всі інші закони, які регулюють цивільні правовідносини в сфері інтелектуальної власності. Досвід інших країн, що мають кодифіковане цивільне законодавство, а також історія розвитку вітчизняного законодавства з питань інтелектуальної власності доводять певну перевагу регулювання правовідносин в цій сфері спеціальними законами. Хоча сьогодні в Україні розглядається можливість кодифікації законодавства в сфері інтелектуальної власності.

На цей час в Україні діють 10 спеціальних законів, що безпосередньо регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності. Правові норми з питань інтелектуальної власності містяться також в деяких інших законах України. Частиною національного законодавства України в сфері інтелектуальної власності є також 18 чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Таким чином, можна вважати, що систему основних джерел законодавства України утворюють Конституція України, кодекси, закони та міжнародні договори України.

Законодавство України з питань інтелектуальної власності:

1. Конституція України;
2. Кодекси України:
 - ☐ Цивільний кодекс України;
 - ☐ Господарський кодекс України;
 - ☐ Кримінальний кодекс України;
 - ☐ Кодекс адміністративного судочинства України;
 - ☐ Кодекс України про адміністративні правопорушення;
 - ☐ Митний кодекс України;
 - ☐ Цивільний процесуальний кодекс України;
 - ☐ Господарський процесуальний кодекс України;
 - ☐ Кримінально-процесуальний кодекс України.

3. Спеціальні закони України з питань інтелектуальної власності:

- ☐ Закон України «Про авторське право і суміжні права» ;
- ☐ Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» ;
- ☐ Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» ;
- ☐ Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» ;
- ☐ Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» ;
- ☐ Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» ;
- ☐ Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» ;
- ☐ Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ;
- ☐ Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» ;
- ☐ Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

4. Міжнародні договори в сфері інтелектуальної власності, до яких приєдналась Україна:

- ☐ Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, підписана в Стокгольмі 14 червня 1967 року та змінена 2 жовтня 1979 року;
- ☐ Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року);
- ☐ Всесвітня конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 року;
- ☐ Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року;
- ☐ Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року, м. Рим;
- ☐ Всесвітня конвенція про авторське право від 20 грудня 1996 року;
- ☐ Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року;

- ❑ Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року;
- ❑ Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року;
- ❑ Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 року;
- ❑ Ніщцька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, прийнята 15 червня 1957 року;
- ❑ Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 року;
- ❑ Найробський договір про охорону Олімпійського символу від 26 вересня 1981 року;
- ❑ Договір про патенту кооперацію від 19 червня 1970 року;
- ❑ Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня 1977 року;
- ❑ Договір про патентне право від 1 червня 2000 року;
- ❑ Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазький акт 1969 року та Женевський акт, прийнятий 2 липня 1999 року);
- ❑ Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин від 2 грудня 1961 року, що переглянута у Женеві 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року та 19 березня 1991 року.

Крім того, слід взяти до уваги, що в Україні діють близько 100 підзаконних актів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України або наказами відповідних центральних органів виконавчої влади, в яких переважно надано механізми реалізації законодавчих норм.

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що в Україні створена сучасна нормативно-правова база, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності. Але робота по її вдосконаленню та гармонізації з нормами міжнародного законодавства в цій сфері продовжується.

4.4. Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні

За роки незалежності в Україні розбудовано сучасну державну систему правової охорони інтелектуальної власності. В спеціальному законодавстві України з питань інтелектуальної власності надане визначення державної системи правової охорони інтелектуальної власності — це «Установа (тобто центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності) і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.» Головним органом

(Установою), який забезпечує реалізацію державної політики в сфері інтелектуальної власності в Україні є Міністерство освіти і науки України. У квітні 2000 р. у складі міністерства утворено Державний департамент інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент), який є урядовим органом державного управління. Саме на Держдепартамент покладено виконання конкретних завдань, пов'язаних із забезпеченням правової охорони інтелектуальної власності.

Основними завданнями Держдепартаменту є:

- ❑ участь в межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності;
- ❑ прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності;
- ❑ організаційне забезпечення правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності.

Держдепартамент в рамках своїх повноважень забезпечує діяльність, пов'язану із набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності; здійснює роботи по удосконаленню законодавчої і нормативної бази; координує роботу з інформаційного забезпечення в сфері інтелектуальної власності; здійснює міжнародне співробітництво; опікується питаннями підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності тощо.

До сфери управління Держдепартаменту включено Державні підприємства: «Український інститут промислової власності», Українське агентство з авторських і суміжних прав», «Інтелзахист» та учбовий заклад ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права».

Головною функцією ДП «Український інститут промислової власності» є здійснення експертизи заявок на такі об'єкти права інтелектуальної власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, а також торговельні марки, географічні зазначення. Експерти ДП «Український інститут промислової власності» проводять експертизу поданих заявниками матеріалів на предмет відповідності заявлених об'єктів умовам набуття прав інтелектуальної власності і надають експертний висновок. На підставі експертного висновку Держдепартамент приймає рішення щодо видачі або відмови у видачі охоронного документа (патенту, свідоцтва). ДП «Український інститут промислової власності» має філію – Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг.

Головною функцією ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав» є колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав. За бажанням таких суб'єктів ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав» здійснює підготовку до державної реєстрації прав на об'єкти авторського права і суміжних прав та видачі їм охоронних документів. Відповідні державні реєстри та видачу охоронних документів здійснює Держдепартамент.

Діяльність ДП «Інтелзахист» переважно зосереджена на боротьбі з порушеннями в сфері суміжних прав.

ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права» виконує функцію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності. Він готує спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Інтелектуальна власність», а також підвищує кваліфікацію патентних повірених, патентознавців, професійних оцінювачів прав інтелектуальної власності, здійснює підвищення кваліфікації за спеціальним навчальним курсом суддів, митників, представників правоохоронних та контролюючих органів тощо.

Однією із функцій інституту є розповсюдження знань щодо інтелектуальної власності серед широких верств населення, через проведення конференцій та семінарів. Особлива увага приділяється студентській аудиторії для чого у вищих навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації запроваджена дисципліна «Інтелектуальна власність».

РОЗДІЛ II.

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАВОВАСТОСУВАННЯ

Глава 1. Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності

Існує цілий ряд міжнародних договорів, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності на міжнародному рівні. Однак, серед міжнародних стандартів щодо правової охорони інтелектуальної власності особливу роль відіграє Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі — Угода ТРІПС), функції адміністрування якої покладені на Світову організацію торгівлі (далі — СОТ). Угодою ТРІПС встановлені норми, що погоджені країнами — членами СОТ як мінімальні вимоги до правової охорони інтелектуальної власності. Всі країни — члени СОТ, а також ті країни, які хотіли б стати її членами в майбутньому, повинні дотримуватися цих норм.

Положення, що викладені в Угоді ТРІПС, багато в чому співпадають з положеннями давно існуючих міжнародних договорів з питань правової охорони інтелектуальної власності. Наприклад, положення, які вимагаються Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (далі — Бернська конвенція), включені до Угоди ТРІПС і застосовуються до правової охорони творів, які захищаються авторським правом. Подібним же чином в Угоду ТРІПС включені положення щодо правової охорони винаходів та торговельних марок, які містяться в Паризькій конвенції про охорону промислової власності (далі — Паризька конвенція).

Що стосується захисту прав інтелектуальної власності, то Угода ТРІПС вимагає від країн — членів СОТ встановлювати справедливий рівень для всіх процедури захисту прав, які не є необґрунтовано обтяжливими, складними або затратними, а також не обмежуються в часі для прийняття дій. З огляду на характер шкоди, яка може бути завдана у разі, коли порушення прав інтелектуальної власності залишаються без уваги, Угода ТРІПС вимагає термінового вжиття засобів захисту прав, включаючи попередні або тимчасові заходи, без попереднього повідомлення підозрюваного порушника. Процедури повинні містити в собі гарантії, що рішення будуть прийматися на основі представлених сторонами доказів неупередженим суддею, який раціонально застосовує норми закону. Не допускається надання секретних доказів і застосування секретних правил.

Мета Угоди ТРІПС — забезпечити прийняття справедливих рішень, які ґрунтуються на доказах, що можуть бути перевірені та спростовані сторонами. Відповідно до Угоди ТРІПС необхідні мінімальні процедури захисту прав повинні дозволяти застосування ефективних дій, які спрямовані проти будь-якого правопорушення. Ці процедури повинні також стримувати подальші порушення прав і наділяти судові та адміністративні органи повноваженнями, що дозволяють зобов'язувати правопорушників компенсувати власнику прав інтелектуальної власності втрачені прибутки, витрати на юридичні послуги та інші нанесені збитки. Серед засобів захисту прав, які повинні застосовуватися у відповідності до Угоди ТРІПС, — приписи (накази тій або іншій стороні припинити порушення), конфіскація незаконно вироблених товарів і засобів їх виробництва, знищення або вилучення незаконно вироблених товарів із цивільного обороту.

Крім цього, відповідно до Угоди ТРІПС країни — члени СОТ повинні забезпечити умови для здійснення цивільно-правових, кримінально-правових та адміністративних способів захисту прав інтелектуальної власності, а також для відповідних заходів на митному кодоні. Також країни — члени СОТ повинні забезпечити умови для того, щоб власники прав інтелектуальної власності одержували «адекватну компенсацію» за збитки, що заподіяні порушеннями їхніх прав. Крім того, країни — члени СОТ повинні забезпечити умови для оперативного реагування на правопорушення, включаючи прийняття без попереднього повідомлення правопорушника таких превентивних заходів, як арешт (конфіскація) незаконно вироблених товарів або засобів виробництва, які використовуються, головним чином, у процесі виготовлення незаконних товарів. Угода ТРІПС вимагає, щоб всі рішення приймалися неупередженими суддями і ґрунтувалися на доказах, представлених суду. Угода ТРІПС забороняє опиратися на секретні докази або вдаватися до дискримінації однієї із сторін через її національну приналежність. Вона містить багато інших вимог щодо захисту прав інтелектуальної власності, які розглядатимуться нижче.

Угода ТРІПС не вимагає запровадження окремої системи захисту прав інтелектуальної власності, такої як судова система або система адміністративних органів. Однак вона вимагає, щоб, незалежно від того, яка система буде прийнята, вона відповідала мінімальним процедурним вимогам Угоди ТРІПС стосовно захисту та забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності.

Країни можуть забезпечувати захист прав інтелектуальної власності різними способами. До факторів, які впливають на вибір країнами способу захисту прав інтелектуальної власності, відносяться:

- ☐ рівень забезпечення реалізації прав приватної власності у відповідній країні;
- ☐ ефективність і передбачуваність судової системи та/або державних органів в частині провадження у справах, пов'язаних із інтелектуальною власністю;
- ☐ здатність правоохоронних органів розслідувати подібні випадки, і
- ☐ здатність приватних осіб вживати превентивні заходи.

Глава 2. Засоби, що застосовуються для захисту прав інтелектуальної власності в Сполучених Штатах Америки

2.1. Цивільний позов про винесення судової заборони та/або відшкодування збитків

Відповідно до положень Угоди ТРІПС Сполучені Штати Америки, як і багато інших країн, передбачають можливість подання цивільних позовів у справах про порушення прав інтелектуальної власності, включаючи права на винаходи, об'єкти авторського права, торговельні марки та комерційну таємницю. У Сполучених Штатах Америки такі позови в рамках цивільного судочинства здійснюються в порядку судового провадження. У багатьох інших країнах захист прав інтелектуальної власності здійснюється в порядку адміністративного провадження в адміністративних судах. Відповідно до міжнародних стандартів прийнятими є обидва методи захисту прав інтелектуальної власності.

Відповідно до Угоди ТРІПС цивільні позови про захист прав інтелектуальної власності повинні передбачати вжиття заходів заборонного характеру та відшкодування збитків. Подібні позови спрямовані на захист прав інтелектуальної власності з точки зору забезпечення прав приватних осіб. У ході провадження в цивільних справах на власника прав інтелектуальної власності лягає тягар проведення переговорів про врегулювання спору або він має добиватися застосування юридичних засобів захисту своїх прав. Споживачі не мають права подавати позови, хоча в багатьох країнах, включаючи Сполучені Штати Америки, споживачам дозволяється подавати позови у випадку деяких порушень прав інтелектуальної власності на підставі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції або антимонопольного законодавства.

Власники прав інтелектуальної власності часто вживають заходів, щоб попередити потенційних правопорушників про свої права шляхом маркування та зазначення повідомлень на вироблених ними товарах.

На даний час найефективнішим серед можливих засобів захисту в рамках цивільного судочинства щодо несанкціонованого використання прав інтелектуальної власності є судова заборона (injunction) на здійснення неправомірних дій разом із арештом і знищенням незаконно вироблених товарів. Відповідно до Угоди ТРІПС, рішення про попередню заборону повинно бути винесене після того, як власник прав інтелектуальної власності доведе за допомогою доступних йому доказів і з «достатнім ступенем достовірності», що порушення його прав є «невідворотним». У випадках, коли встановлено невідворотність правопорушення, правовласник отримує право на негайну попередню заборону на здійснення неправомірних дій без повідомлення правопорушника.

Крім цього, також має існувати можливість прийняття рішень про попередню заборону на здійснення неправомірних дій в ході судового

розгляду (після попередження правопорушника) для того, щоб запобігти майбутнім протизаконним діям. У Сполучених Штатах Америки рішення про попередню заборону на здійснення неправомірних дій може виноситися судом у тих випадках, коли протизаконні дії можуть завдати непоправної шкоди. Однак таке рішення буде прийнято лише за умови, що особа, яка подала клопотання, продемонструє високу ймовірність винесення на його користь рішення по суті справи, а також доведе, що її збитки не є адекватними іншим суспільним чи приватним інтересам. У випадках порушень авторських прав і прав на торговельну марку рішення про таку заборону приймаються практично завжди, тому що будь-яка шкода, заподіяна власнику авторських прав, вважається «непоправною», оскільки у випадку продовження правопорушення тільки грошові кошти не можуть покрити його збитки.

Крім рішення про заборону, у випадках порушень авторських прав і прав на торговельні марки повинна також застосовуватися, відповідно до міжнародних стандартів, конфіскація (арешт) контрафактних або піратських товарів без повідомлення відповідача. Рішення про такі конфіскації (арешти) постійно приймаються в Сполучених Штатах Америки при поданні доказів про невідворотні або тривалі правопорушення. Серед предметів, які звичайно підлягають конфіскації, разом із діловою документацією та іншими доказами протизаконної діяльності відповідача, є кошти, за допомогою яких здійснюється незаконне виробництво товарів. Угода ТРІПС вимагає конфіскації всіх незаконно вироблених товарів, так само як матеріалів і засобів виробництва, призначених, головним чином, для виробництва подібних товарів. Сполучені Штати Америки мають високорозвинену систему цивільних судів, які займаються питаннями конфіскації (арешту) незаконно вироблених товарів, а також багато засобів оперативного захисту у випадках правопорушень. Крім того, в ході розгляду цивільних справ, пов'язаних із виробництвом контрафактних або піратських товарів, як правило виноситися рішення про знищення вилучених товарів, а також обладнання й матеріалів, що використовувалися для виробництва таких товарів. Завдяки оперативності захисту порушених прав та широкому спектру наявних засобів захисту цих прав багато позовів про примусове забезпечення дотримання вимог законодавства вирішується в Сполучених Штатах Америки в порядку цивільного судочинства.

2.2. Кримінальна відповідальність

За міжнародними стандартами кримінальна відповідальність може наставати, як мінімум, у випадках навмисного використання торговельної марки при здійсненні контрафакції і піратства на комерційній основі. У країнах, що розвиваються, кримінальне покарання використовується частіше, ніж у розвинених країнах, тому що системи та процедури кримінального правосуддя в розвинених країнах повністю сформовані

та дієві, а також тому, що кримінальне покарання є найсуворішим видом відповідальності.

Кримінальна відповідальність застосовується як для покарання правопорушників, так і з метою запобігання правопорушенням. Оскільки притягнути до відповідальності всіх правопорушників може бути важко, одна або декілька кримінальних справ можуть бути відібрані як резонансні справи, що матимуть стримуючий вплив на значну кількість правопорушників. За законами Сполучених Штатів Америки за контрафакцію та піратство встановлене суворе покарання. Зокрема, згідно із законодавством США за несанкціоноване відтворення творів у цифровому форматі (наприклад, продуктів програмного забезпечення) та їх піратське поширення (наприклад, через світову мережу «Інтернет») настає кримінальна відповідальність без необхідності доведення отримання правопорушником комерційної вигоди. Граничні суми, які дозволяють порушити кримінальну справу за піратство, за законами Сполучених Штатів Америки є невисокими та визначаються на основі роздрібної ціни піратської продукції.

2.3. Обшук, арешт і знищення товарів. Ордери «Антон Піллара»

Технологічний прогрес полегшив піратам та іншим особам порушувати права інтелектуальної власності. Оскільки збитки, завдані такими незаконними діями, проявляються швидко, і нелегально вироблені товари найчастіше можуть бути швидко заховані або кудись вивезені, то положення Угоди ТРІПС вимагають, щоб арешт таких товарів і обладнання для їх виробництва відбувалося без попереднього повідомлення правопорушника. Ця Угода дозволяє також знищувати арештовані товари та обладнання для їх виробництва без компенсації правопорушнику.

В рамках приватного або публічного розслідування арешт і подальше знищення товарів, що вироблені з порушенням прав інтелектуальної власності, є ефективним заходом. Для таких дій у Сполучених Штатах Америки вимагається розпорядження суду, якому повинні бути представлені вагомі докази. У ході провадження у цивільних справах арешти здійснюються американськими маршалами (судовими виконавцями), які є службовими особами з питань примусового виконання, при сприянні власника прав інтелектуальної власності або його представника. Після доведення вини правопорушника, арештовані товари, як правило, знищуються за розпорядженням суду. Такий арешт і знищення товарів без компенсації правопорушнику слугують ефективними засобами стримування майбутніх правопорушень.

У системах, що засновані на англійському праві, вилучення речових доказів у справах за приватними позовами, що проводиться при сприянні поліції, іменується «Ордером Антона Піллара» («Anton Pillar Orders»).

2.4. Засоби захисту прав інтелектуальної власності, що застосовуються у зв'язку з імпортом або перетином митного кордону

Товарам, виробленим із порушеннями законодавства, може бути закритий доступ до країни за рішенням відповідного митного органу. Положення Угоди ТРІПС вимагають, щоб були передбачені (як мінімум) ефективні прикордонні заходи для запобігання ввозу контрафактних або піратських товарів. У Сполучених Штатах Америки і Великобританії ці заходи застосовуються після реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності в митному органі, а також такі заходи застосовуються у зв'язку з адміністративним розслідуванням і розпорядженням про заборону на ввезення. Розпорядження про заборону на ввезення видається адміністративним органом з метою припинення порушення прав інтелектуальної власності шляхом затримання на митному кордоні контрафактних товарів, вироблених або зібраних за кордоном.

У Сполучених Штатах Америки також може бути заборонено на митному кордоні ввезення товарів, що вироблені з порушенням прав інтелектуальної власності, (але які не підпадають під визначення піратських або контрафактних товарів). Митна служба США має у своєму розпорядженні широкі повноваження щодо розслідування випадків протизаконного імпорту та арешту незаконно виготовлених товарів на митному кордоні, включаючи право діяти в порядку «ex officio» («за посадою»), тобто без подання з боку власника прав інтелектуальної власності офіційного клопотання про вжиття заходів. Право діяти в порядку «ex officio» передбачене в Угоді ТРІПС і може бути високоефективним заходом у боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності.

2.5. Спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності в мережі «Інтернет»

Із появою мережі «Інтернет» з'явилися і правопорушення нового типу, а також необхідність у нових засобах захисту від них. Хоча з правопорушеннями в мережі «Інтернет» можна боротися шляхом подання позовів приватними сторонами, але часто боротьба з такими злочинами входить до компетенції груп спеціального призначення або підрозділів по боротьбі з кіберзлочинністю. У Сполучених Штатах Америки міністерство юстиції та митна служба створили спеціальні підрозділи для боротьби зі злочинністю в мережі «Інтернет», у тому числі із поширенням порнографії та порушенням прав інтелектуальної власності.

Передбачені в Угоді ТРІПС зобов'язання щодо забезпечення захисту та дотримання прав інтелектуальної власності не пов'язані із специфічними технологічними вимогами та не обмежуються виключно правопорушеннями, що вчинені у реальному середовищі. Положення Угоди ТРІПС застосовуються також до випадків правопорушень, які мають місце в мережі «Інтернет» чи на будь-якому іншому носії або

середовищі, в якому товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, створюються, відтворюються, поширюються, передаються або використовуються іншим чином.

2.6. Розслідування у зв'язку з порушенням прав на комерційну таємницю

Порушення прав на комерційну таємницю як правило розглядаються як особлива категорія порушень прав інтелектуальної власності тому, що найчастіше вони є результатом корпоративного шпигунства, порушення угод про конфіденційність або результатом злочинної домовленості осіб. До тієї міри, в якій порушення прав на комерційну таємницю є крадіжкою або шахрайством, воно може бути визнано злочином. Угода ТРІПС вимагає захисту прав на певні види конфіденційної інформації або такої інформації, що не підлягає розголошенню, від її розголошення або несанкціонованого використання. Угода ТРІПС також вимагає, щоб дані тестувань та/або інші дані, здобуття яких вимагає значних зусиль, захищалися від недобросовісного комерційного використання, як, наприклад, при одержанні дозволу на реалізацію фармацевтичної продукції або деяких видів агрохімічної продукції. Ці вимоги призвели до того, що багато країн прийняли закони, які охороняють права на комерційну таємницю та збереження інформації, що не підлягає розголошенню. У Сполучених Штатах Америки права на комерційну таємницю охороняються законами штатів (місцевими законами), а також федеральним (національним) кримінальним законодавством. Національний закон, іменований Актом про економічне шпигунство (Economic Espionage Act), передбачає як кримінальну, так і цивільну відповідальність для правопорушників, а також наділяє органи влади повноваженнями проводити обшуки, арешти та знищення товарів, що вироблені з порушенням закону.

2.7. Превентивні дії з боку приватних груп

Приватні слідчі, асоціації та групи нерідко використовують превентивні заходи в боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності. Такі заходи включають відкриття «гарячих» телефонних ліній, (за якими можна зробити анонімний дзвінок і передати інформацію про правопорушення), пропонування винагород, розміщення на веб-сайтах інформації про протизаконні дії, про заходи, які розпочаті або можуть бути розпочаті для недопущення піратства, а також скарги приватних осіб. Однак ці заходи користуються обмеженим успіхом, якщо не існує ефективних державних заходів, таких як оперативне притягнення до відповідальності в результаті розгляду цивільних та/або кримінальних справ, що спрямовані на підтримку заходів приватних осіб.

Глава 3. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: норми законодавства та механізми їх застосування

3.1. Поняття захисту прав інтелектуальної власності

Систему правової охорони інтелектуальної власності можна вважати ефективною, якщо країна забезпечує належний захист прав інтелектуальної власності. У наш час цей фактор набуває особливо великого значення, тому що у зв'язку із швидким розвитком інформаційних технологій, з'явилась можливість порушення прав інтелектуальної власності у значних обсягах. Без сучасного законодавства, дієвих механізмів реалізації правових норм та розбудови відповідної інфраструктури система правової охорони інтелектуальної власності в будь-якій країні не може бути ефективною.

Використання об'єктів права інтелектуальної власності дає змогу підприємствам підвищувати конкурентоспроможність своєї продукції і за рахунок цього здобувати стратегічні переваги на ринку. Але створення цих об'єктів, їх рекламування, дослідження кон'юнктури ринку тощо потребує вкладення великих коштів. Значні доходи, одержувані від використання об'єктів права інтелектуальної власності, приваблюють деяку категорію недобросовісних ділків, які з метою отримання вигоди без дозволу правовласника використовують чужі літературні чи художні твори, торговельні марки, винаходи, промислові зразки тощо. При цьому шкода завдається не тільки власникам прав інтелектуальної власності, винахідникам, авторам, але й країні, бо таке використання найчастіше є тіншовим і не передбачає сплати податків.

Правовласники повинні мати можливість вчиняти дії проти осіб, що порушують їх права з тим, щоб запобігти подальшим правопорушенням і компенсувати збитки, заподіяні внаслідок таких правопорушень. Без належного захисту прав інтелектуальної власності буде неможливим і міжнародне співробітництво у галузях, пов'язаних з правами інтелектуальної власності. Міжнародні зобов'язання України щодо належного захисту прав інтелектуальної власності випливають з її участі у міжнародних договорах, до яких вже приєдналась Україна, або має намір приєднатися.

Захистом прав інтелектуальної власності є правове забезпечення недоторканності цих прав, їх непорушності, а в разі порушення, застосування заходів примусового характеру, спрямованих на відновлення цих прав. Право на захист з'являється у власника прав інтелектуальної власності лише в момент порушення або оспорування його прав та охоронюваних законом інтересів і реалізується в рамках цивільних, кримінальних та адміністративних правовідносин, які виникли при цьому. Згідно з міжнародними стандартами поняття «захист прав інтелектуальної власності» включає передбачену законодавством діяльність уповноважених країною відповідних органів влади по визнанню, поновленню

прав, та усуненню перешкод, що заважають реалізації прав та законних інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності.

В Україні створено цілісну систему захисту прав інтелектуальної власності, яка включає в себе правові норми, механізми їх застосування та відповідну інфраструктуру для їх практичної реалізації. Ця система в цілому відповідає міжнародним стандартам, що діють у сфері інтелектуальної власності.

3.2. Дії, що визнаються порушенням прав інтелектуальної власності

Спеціальні закони України з питань інтелектуальної власності, за певним винятком, не визначають, які конкретно дії визнаються порушенням прав інтелектуальної власності щодо певного об'єкта цих прав. Правопорушенням визнається будь-яке посягання на права інтелектуальної власності стосовно відповідного об'єкта цих прав, що передбачені законом. Цими законами визначено дії, які визнаються використанням об'єкта права інтелектуальної власності. А правопорушенням вважається будь-яке вчинення без згоди правовласника дій, які визнаються використанням об'єкта права інтелектуальної власності.

Найпоширенішими правопорушеннями у сфері авторського права та суміжних прав є:

- ☐ виготовлення і розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
- ☐ тиражування та розповсюдження неліцензійного комп'ютерного програмного забезпечення;
- ☐ нелегальне виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування.

У сфері промислової власності найбільш поширеними правопорушеннями є виробництво і розповсюдження продукції з незаконним використанням торговельних марок, географічних зазначень та фірмових найменувань відомих вітчизняних та зарубіжних виробників, а також виготовлення і реалізація товарів з використанням запатентованих винаходів, корисних моделей та промислових зразків без згоди власників прав на ці об'єкти права інтелектуальної власності.

Зокрема, порушенням прав на винахід чи корисну модель є вчинення без дозволу власника цих прав таких дій:

- ☐ виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через мережу «Інтернет», продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
- ☐ застосування запатентованого процесу або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес для застосування, знає про те, що такі дії заборо-

няються без згоди правовласника або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Порушенням прав на промисловий зразок визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через мережу «Інтернет», продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Порушенням прав на торговельну марку є вчинення без дозволу правовласника таких дій:

- ❑ нанесення торговельної марки на будь-який товар, для якого права на цю торговельну марку були зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування такого товару для продажу, продаж, імпорт та експорт;
- ❑ застосування торговельної марки під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої права на цю торговельну марку були зареєстровані;
- ❑ застосування торговельної марки, права на яку зареєстровані, в діловій документації чи в рекламі та в мережі «Інтернет», у тому числі в доменних іменах.

Набуті права на торговельну марку надають правовласнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- ❑ торговельну марку стосовно наведених у свідоцтві на неї товарів і послуг;
- ❑ торговельну марку стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві на неї, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- ❑ позначення, схоже із торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві на неї товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і торговельну марку можна сплутати;
- ❑ позначення, схоже із торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві на неї, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і торговельну марку можна сплутати.

Правовласник може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати.

Неправомірними діями, що тягнуть за собою захист порушених прав та настання юридичної відповідальності, визнається неправомірне розголошення, використання, незаконне збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю. Протиправними діями є також схилення до розголошення комерційної таємниці — підбурювання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку із виконанням службових обов'язків відомості, які за законодавством України становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це спричинило або могло спричинити шкоду власнику прав на комерційну таємницю.

3.3. Форми захисту прав інтелектуальної власності

В законодавстві розрізняють дві основні форми захисту прав інтелектуальної власності — юрисдикційну і неюрисдикційну.

3.3.1. Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності

Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності полягає в тому, що особа, права якої порушено, звертається за захистом порушених прав до суду, інших компетентних державних органів, уповноважених вжити необхідні заходи для відновлення порушених прав і припинення правопорушення.

У рамках юрисдикційної форми захисту прав, в свою чергу, виокремлюють загальний (судовий) і спеціальний (адміністративний) порядки захисту порушених прав інтелектуальної власності.

За загальним порядком захист прав інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів здійснюється судом. Основна маса таких спорів розглядається місцевими судами. Якщо обидва учасники спірних правовідносин є юридичними особами, то спір, що виник між ними, підвідомчий господарському суду. За згодою учасників правовідносин в сфері інтелектуальної власності спір між ними може бути переданий на розгляд третейського суду. Спори між фізичними особами розглядаються місцевими судами.

Спеціальною формою захисту прав інтелектуальної власності є адміністративний порядок їх захисту. Він застосовується як виняток із загального правила, тобто тільки в прямо передбачених законодавством випадках. Згідно із законодавством потерпілий може звернутися за захистом своїх порушених прав до уповноваженого на це державного органу, зокрема, до Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, або до вищого органу відповідача, який в разі необхідності може надати такий захист.

3.3.2. Неюрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності

Неюрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності передбачає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту прав інтелектуальної власності, які здійснюються ними самостійно (самозахист), без звер-

нення за допомогою до державних або інших компетентних органів. Це може бути відмова здійснити певні дії, що не передбачені укладеним ліцензійним договором, або відмова від виконання договору в цілому.

Обрані засоби самозахисту прав не повинні суперечити закону та моральним засадам суспільства. При цьому, способи самозахисту прав мають відповідати змісту цих прав, що порушені, характеру дій, якими вони порушені, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Способи самозахисту можуть обиратися особою чи встановлюватись договором або актами цивільного законодавства.

3.4. Способи захисту прав інтелектуальної власності

Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності передбачає цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист порушених прав.

3.4.1. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності

Під цивільно-правовим захистом прав інтелектуальної власності розуміють передбачені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється визнання або відновлення порушених прав інтелектуальної власності, припинення правопорушення, а також майновий вплив на правопорушника. Поряд із цивільно-правовим захистом прав інтелектуальної власності у сучасній юридичній літературі вирізняють господарсько-правовий захист порушених прав інтелектуальної власності підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб (у тому числі іноземних), та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності.

Основною метою цивільно-правової та господарсько-правової відповідальності є не покарання за недотримання встановленого правопорядку, а відшкодування заподіяної шкоди. На сьогодні спори, пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності в Україні розглядаються загальними, господарськими та адміністративними судами.

Справа в суді порушується на підставі позовної заяви, яка подається в письмовій формі особою, права якої порушено. Як правило, позови до фізичної особи подаються в суд за місцем її проживання, а до юридичних осіб — за їхнім місцезнаходженням.

Загальними цивільно-правовими способами захисту прав, які поширюються також і на захист прав інтелектуальної власності є:

- ☐ визнання прав;
- ☐ визнання правочину недійсним;
- ☐ припинення дії, яка порушує права;
- ☐ відновлення становища, яке існувало до порушення;
- ☐ примусове виконання обов'язку в натурі;
- ☐ зміна правовідношення;
- ☐ припинення правовідношення;

- ❑ відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
- ❑ відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- ❑ визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити права інтелектуальної власності іншим цивільно-правовим способом, що встановлений договором чи законом.

Цей перелік доповнений положеннями, які стосуються виключно порушення прав інтелектуальної власності. Суд може постановити рішення, зокрема, про:

- ❑ застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню прав інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
- ❑ зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;
- ❑ вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, **та знищення таких товарів**;
- ❑ вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності, **або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь**;
- ❑ застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ❑ опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення прав інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо цього порушення.

Власнику прав інтелектуальної власності надається можливість вибору способу захисту порушених прав. Наприклад, він вправі на власний розсуд вимагати або відшкодування заподіяних збитків, або стягнення на свою користь доходу, одержаного правопорушником внаслідок правопорушення, або виплати компенсації.

Якщо порушено немайнові права інтелектуальної власності, зокрема, принижено честь, гідність автора, творця, або завдано шкоди діловій репутації власника прав, то така моральна шкода відшкодовується грошми, іншим майном або в інший спосіб.

При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права інтелектуальної власності якої порушено, а також для відшкодування моральної шкоди суд зобов'язаний виходити із суті правопорушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка є власником прав інтелектуальної власності, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа.

При визначенні розміру компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд враховує обсяг правопорушення та умисел правопорушника.

Більш детально зазначені питання розкриті в РОЗДІЛІ IV цього посібника.

3.4.2. Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності

Законодавство України, як і багатьох інших держав, поряд із засобами цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності, встановлює кримінальну відповідальність за їх порушення. Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності настає, якщо правовласнику завдана матеріальна шкода у значному, великому або у особливо великому розмірах.

Так, незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм організацій мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо — та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторських і суміжних прав, 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 чи позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією **та знищенням** всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм організацій мовлення, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Ті ж 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 чи позбавленням волі від двох до п'яти років, з конфіскацією **та знищенням** всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм організацій мовлення, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Якщо ж такі дії вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, то вони караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією **та знищенням** всіх примірників творів, матеріальних носіїв тощо, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

При цьому, матеріальна шкода вважається завданою у значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (на сьогодні це становить близько 4 тис. грн.), у великому розмірі — якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (на сьогодні це становить близько 40 тис. грн.), а в особливо великому розмірі — якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (на сьогодні це становить близько 200 тис. грн.).

Враховуючи, що інтелектуальна власність в сучасних умовах набирає все більшої ваги, а також зростання масштабів правопорушень у цій сфері, такі покарання є виправданими і мають нести застережливу функцію щодо порушення прав інтелектуальної власності.

Законодавство передбачає також аналогічну кримінальну відповідальність за незаконне використання:

- ❑ винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, а також привласнення авторства на них;
- ❑ торговельної марки, фірмового найменування та географічного зазначення або інше умисне порушення прав на ці об'єкти.

Кримінальна відповідальність передбачена і за так зване комерційне шпигунство, тобто умисні дії, спрямовані на незаконне отримання з метою розголошення або іншого використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду правовласнику. Такі злочини караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Законодавство України встановлює жорстку кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізацію та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних або у великих розмірах. Зокрема, дії, вчинені у значних розмірах, караються штрафом від однієї до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.

Якщо такі дії вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих розмірах, то вони караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з аналогічною конфіскацією та знищенням.

При цьому, під значним розміром вчинених дій слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сиро-

вини для їх виробництва, що у двадцять разів і більше перевищує рівень неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разів і більше перевищує рівень неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Більш детально зазначені питання розкриті в РОЗДІЛІ IV цього посібника.

3.4.3. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності

Законодавство України передбачає вирішення в адміністративному порядку широкого кола питань щодо захисту прав інтелектуальної власності. Адміністративна відповідальність за правопорушення настає, якщо ці правопорушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Норми адміністративного права, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, містяться в Кодексі України про адміністративні правопорушення, Митному кодексі України, законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеогам, комп'ютерних програм, баз даних» та «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

В Україні також діє Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», яким передбачено розгляд адміністративних правопорушень, що стосуються недобросовісної конкуренції, за зверненням до Антимонопольного комітету України або до його територіальних органів із заявою про вжиття заходів по захисту порушених прав.

За незаконне використання літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, торговельної марки, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо, привласнення авторства на такий об'єкт права інтелектуальної власності або інше умисне порушення прав інтелектуальної власності передбачено накладання штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовлених товарів та обладнання і матеріалів, які призначені для їх виготовлення.

Здійснення дій, які визнані як недобросовісна конкуренція, а саме: незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені, умисне поширення не-

правдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця передбачає накладення штрафу у визначеному законом розмірі, а в певних випадках — конфіскацію виготовлених товарів, знарядь виробництва і сировини.

Власник прав інтелектуальної власності, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права, що охороняються в Україні, може подати заяву до Держаної митної служби України про реєстрацію об'єкта права інтелектуальної власності з метою вжиття митними органами заходів стосовно попередження переміщення через митний кордон України таких товарів.

В Україні діючим законодавством працівникам митних органів також надані «*ex officio*» повноваження — це право діяти, не очікуючи скарги або клопотання з боку власника прав інтелектуальної власності про вжиття відповідних заходів, тобто це — повноваження затримати та, в кінцевому результаті, конфіскувати незаконні товари. Надання митним органам «*ex officio*» повноважень є важливим компонентом ефективного забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні.

Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням прав інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням прав інтелектуальної власності, а на посадових осіб підприємств — від тридцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням цих прав.

Якщо власник прав інтелектуальної власності або власник товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, не згодні з рішенням митного органу, то вони мають право звернутися за захистом своїх порушених прав до суду.

Більш детально зазначені питання розкриті в РОЗДІЛІ V цього посібника.

Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку здійснює також Апеляційна палата Держдепартаменту, яка розглядає заперечення проти рішень Держдепартаменту щодо реєстрації прав інтелектуальної власності в Україні, а також заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та інші спірні питання.

Заперечення, зокрема, може бути подано у зв'язку з відмовою Держдепартаментом у реєстрації прав інтелектуальної власності та видачі охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності за результатами проведення експертизи поданої заявки. В Апеляційній палаті законодавчо закріплена колегіальна форма розгляду справ,

віднесених до її компетенції. Заперечення розглядається колегією Апеляційної палати, яка приймає рішення щодо правомірності або неправомірності дій Держдепартаменту з відмови в реєстрації прав.

Будь-яка особа вирішує на власний розсуд питання оскарження дій Держдепартаменту з відмови в реєстрації прав в адміністративному порядку через подання заперечення до Апеляційної палати або через звернення до суду. Однак зважаючи на специфіку справ у сфері інтелектуальної власності, що розглядаються, заявники зазвичай звертаються до Апеляційної палати. Це пов'язано з тим, що Апеляційна палата оперативно вирішує спори, оскільки процедура звернення та розгляду є простою і дешевою, у розгляді справи беруть участь найдосвідченіші фахівці, які залучені до роботи в Апеляційній палаті.

РОЗДІЛ ІІІ.

КОНТРАФАКЦІЯ І ПІРАТСТВО ЯК СВІТОВА ПРОБЛЕМА

Глава 1. Масштаби контрафакції та піратства

Термін «контрафакція» виник разом із зародженням та становленням національних систем захисту прав інтелектуальної власності, прийняттям перших відповідних міжнародних актів. Так, у «Положенні про авторське право» від 22 квітня 1828 р. Російської імперії, до складу якої входила більша частина території сучасної України, зазначалося, що до закінчення визначеного Положенням строку ніхто не повинен порушувати права автора і без його згоди, або спадкоємців, або ж тих осіб, яким передані ці права на законних підставах, видавати його твори, хоча б з перекладом на іншу мову або з додаванням іншого заголовку, передмови, зауважень тощо; такий вчинок називався контрафакцією (§8).

У Бернській конвенції від моменту її підписання (9 вересня 1886 р.) зберігається, з певними пізнішими редакційними правками, наступне положення: контрафактні примірники твору підлягають арешту в будь-якій країні Союзу, в якій цей твір користується правовою охороною (ст.16).

У виданні ВОІВ «Глоссарий терминов по авторскому праву и смежным правам» (Женева, 1981) дано наступне визначення терміну «контрафактні примірники твору»: «Примірники твору, — виготовлені будь-яким способом і в будь-якій формі, — виготовлення яких зумовлює порушення авторських прав на твір. У разі аудіовізуальних записів, фонограм або їх примірників виготовлення контрафактних примірників може також становити порушення відповідних суміжних прав. Такі примірники, як правило, підлягають конфіскації» (С.136). А у виданні «Азбука авторского права» (М., 1982), підготовленому ЮНЕСКО, зазначено, що контрафакція — це несанкціоноване відтворення, показ або опублікування твору будь-яким способом (С.77).

Термін «контрафакція» використовується не тільки стосовно об'єктів авторського права і суміжних прав, а й ряду інших об'єктів права інтелектуальної власності і, в принципі, означає товар із фальшивим найменуванням, який виготовляється на продаж без належного дозволу і видається в комерційних цілях за справжній і дозволений товар. Контрафакція, як правило, включає порушення прав на торговельні марки і навіть винаходи (імітація запатентованого товару).

Сучасне визначення терміну «контрафакція» дано в «Юридичній енциклопедії»: «Контрафакція (франц. *contrafaction* — підробка, від лат. *contra* — проти і *facere* — робити) — незаконне використання відомих на ринку торговельних марок з метою одержання доходів від виробництва і реалізації товарів, що імітують товари відомих фірм; порушення авторських прав шляхом відтворення і розповсюдження чужих творів. Юридична або фізична особа, законні права та інтереси якої порушено внаслідок контрафакції, може вжити заходів щодо захисту прав (у тому числі — в суді) на торговельні марки або авторських прав в порядку, встановленому законодавством країни (Т.4— К.: Укр.енцикл., 2002. — С.564).

Останнім часом в сфері авторського права термін «піратство» використовується, як правило, для позначення несанкціонованого відтворення творів, що захищаються авторськими правами. Як правило, цей термін використовується, нарівні з терміном «контрафакція», для позначення недозволеного відтворення звукозаписів, відеофільмів і комп'ютерних програм.

Законодавство з питань інтелектуальної власності Європейського Союзу також розрізняє контрафактні та піратські товари. Відповідно до ст. 2(а) Регламенту Ради (ЄС) № 3295/94 від 22 грудня 1994 р., що встановлює деякі заходи щодо ввезення до Співтовариства і експорту та реекспорту із Співтовариства товарів, які завдають шкоди певним правам інтелектуальної власності, до «контрафактних товарів» віднесені: товари, включаючи їх упаковку, на яку була нанесена без дозволу торговельна марка, ідентична торговельній марці, права на яку зареєстровані за всіма правилами для того ж типу товарів, або яка не може бути відрізнена за своїми основними аспектами від цієї торговельної марки, і яка тому завдає шкоди власнику прав на торговельну марку, про яку йдеться, згідно із законодавством Співтовариства або законодавством країни-члена, в якій зроблено запит на втручання митних властей; будь-яке позначення (логотип, етикетка, самостійна етикетка, проспект, керівництво з експлуатації, гарантійний документ), навіть подане окремо, в тих же умовах, що й вищезазначені товари; упаковки з проставленими на них торговельними марками підроблених товарів, подані окремо, в тих же умовах, що й вищезазначені товари.

До «піратських товарів» віднесені товари, які є або які містять примірники, виготовлені без згоди власника авторських або суміжних прав чи власника прав на рисунок або модель, зареєстрованих або незареєстрованих згідно з національним законодавством, або особи, належним чином уповноваженої правовласником у країні виробництва у випадках, коли виготовлення цих примірників завдає шкоди правам, про які йдеться, згідно із законодавством Співтовариства або законодавством країни-члена, в якій зроблений запит на втручання митних властей.

У виданні ВОІВ «Глоссарий терминов по авторскому праву и смежным правам» дано наступне визначення терміна «піратство»: «В сфері авторського права і суміжних прав розуміється як відтворення опублікованих творів або фонограм будь-яким відповідним способом для публічного розповсюдження, а також ретрансляція чужих радіотелепередач без відповідного дозволу» (С.186).

У виданні «Азбука авторского права», підготовленому ЮНЕСКО, зазначено: «Піратство» означає недозволене виготовлення примірників механічних записів або з друкованих видань твору і таємний їх продаж» (С.77).

В одному з науково-практичних видань («Защита авторских и смежных прав по законодательству России» — М., 2002) піратство в сфері авторського права і суміжних прав визначається «як будь-які дії, спрямо-

вані на відтворення, розповсюдження або будь-яке інше використання творів або об'єктів суміжних прав, як правило, з метою одержання прибутку і в комерційному масштабі» (С.264-265).

Отже, терміни «контрафакція» та «піратство» не мають чітко окресленого значення і здебільшого використовуються разом («контрафакція» і «піратство») для позначення неправомірного використання як об'єктів авторського права і суміжних прав, так і торговельних марок. «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» (Інтелектуальна власність — потужний інструмент економічного зростання. — ВОІВ. — Пер. з англ., Укрпатент, 2006. — С.332-333).

Видається досить складним дати точну оцінку діапазону цієї проблеми у світовому масштабі. Ті, хто здійснює акти контрафакції та піратства, як правило, не ведуть офіційної звітності про свої продажі. Арешт товарів торкається лише певної частки від загального обсягу ринку, а ступінь контрафакції та піратства, включаючи правопорушення, які мають місце в бізнесі, на підприємствах та в приватних умовах, ніколи не можна виявити з великим рівнем впевненості.

Існує певна оцінка частки нелегальних контрафактних товарів на світовому ринку, котра становить від 5 до 7% від загального торговельного обороту. Щорічно втрати робочих місць внаслідок названих актів правопорушення становлять 120 тис. у США та 100 тис. — у країнах ЄС.

Стосовно розмаху піратства, то, за приблизною оцінкою, піратське виготовлення звукозаписів щорічно призводить до втрат для звукозаписувальної промисловості в розмірі близько одного мільярда доларів США. Щорічні збитки виробників комп'ютерних програм внаслідок піратського копіювання їхніх товарів оцінюється, згідно з деякими джерелами, приблизно в 14 мільярдів дол. США.

Існує декілька причин, через які країна повинна вживати ефективні заходи проти піратської діяльності.

Найважливіша причина полягає в тому, що при порушенні авторських прав автори, виконавці, виробники фонограм і відеозаписів, видавці, організації мовлення та інші зазнають значної матеріальної шкоди. Вона завдається не тільки особистим матеріальним інтересам одержувачів винагороди, а й суспільству в цілому, бо стримується твор-

чість і порушуються інтереси тих, яким закон про авторське право покликаний служити, включаючи інтереси становлення національної індустрії культури.

Піратство загалом зачіпає більш за все твори, які користуються успіхом. У звукозаписувальній промисловості тільки невелика частка творів призводить до матеріального успіху, і дохід саме від цієї частки творів дозволяє промисловості займатися виробництвом менш успішних, але, можливо, більш цінних творів. Якщо цей стимул втрачається, промисловість може бути не в змозі продовжити випуск таких творів і приділяти належну увагу якості випущених творів, що в перспективі завдаватиме шкоди споживачам і суспільству в цілому.

Необхідність боротьби з піратством слід розглядати з точки зору як близької, так і віддаленої перспективи. Іноді побутує твердження, що піратство може розглядатися як позитивне явище, бо на ринку з'являються популярні твори за низькими цінами. Говорять також, що пірати працевлаштовують значну частину робочої сили і тим самим розширюють ринок праці. Іноді стверджують, що в суспільстві існують невідкладніші пріоритети, ніж боротьба з піратством. Така аргументація безпідставна, якщо країна хоче підтримати свою міжнародну репутацію і брати участь у міжнародному обміні стосовно культури, інформації та індустрії розваг.

Глава 2. Підробка товарів і торговельних марок, етикеток та упаковок

Контрафакція — це перш за все підробка товарів. Підроблений товар не тільки ідентичний у загальному розумінні, він ще створює враження дійсного товару, створеного або такого, що пропонується дійсним промисловцем або торговцем.

Пропозиція такого підробленого товару тільки тоді має сенс, коли дійсний товар відомий споживачу. Тому підроблені товари часто відносяться до предметів розкоші і оснащені добре відомою торговельною маркою. Проте підроблені товари можуть бути також товарами масового споживання або товарами, що продаються без торговельних марок, а містять інші об'єкти права інтелектуальної власності, такі як об'єкти авторського права або промислові зразки. Вони також можуть бути відомі невеликій групі спеціалізованих споживачів. Використання підроблених товарів може бути дуже небезпечним (одного разу застосування підробленого пестициду призвело до знищення усього річного врожаю зерна у великому районі Африки).

Контрафакція становить собою економічне явище, що має світове значення. Важливе визнання того факту, що контрафакція є економічним злочином, який можна порівняти з крадіжкою. Підробники не тільки обманюють споживача, а й підривають репутацію дійсного виробника, а також не сплачують країні податків та інших зборів.

Позначення і упаковка конкурентноздатного товару також підроблюються, проте у даному разі 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 змішування, схожа з торговельною маркою його конкурента, хоча може бути цілком відмінною від нього. В 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. Загальновживаним 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.

Найбільшим сегментом ринку спортивних товарів став молодіжний ринок — контингент покупців, найбільшою мірою готових купувати та навіть вишукувати підроблені товари з добре відомими іменами брендів за низькими цінами. Іншим фактором, що сприяє процвітанню цієї сфери є прагнення покупців володіти даним брендом. Фальсифікатори легко прилаштовують фальшиві ярлики на звичайний одяг і тим самим задовольняють великий попит молодіжного ринку.

Втрати галузі парфумів від фальсифікаторів перевищують 5 відсотків від її загального товарообігу. Існує певне коло людей, готових купляти підроблену парфумерію в маленьких крамничках та у вуличних торговців за так званою прийнятною ціною, причому їх часто переконують, що товар справжньої якості, просто вкрадений.

Традиційні іграшки часто копіюються і потім продаються під іншими назвами і торговельними марками. Відеоігри продаються і копіюються у великих кількостях.

Надходження підроблених авіаційних частин у постачальницьку та розподільну мережі може призводити до смертельних або небезпечних результатів. Трапляються випадки використання та продажу запчастин, що не пройшли технічного приймання.

Автомобільні запчастини — це нова швидко зростаюча галузь діяльності для фальсифікаторів, які націлені на товари з коротким строком використання, як правило, стандартні частини, що можуть продаватися «з полиці» і придатні для різних марок і моделей автомобілів. Такі запчастини рідше всього мають гарантійне маркування або засоби захисту від підробки. Втрати промисловості становлять 12 мільярдів дол. США щорічно, при цьому більшість втрат має місце у Європі.

На ринку лікарських засобів і фармацевтичної продукції існує набагато більше підробок і велика кількість видів контрафактних товарів, ніж це може собі уявити більшість людей. Окрім реалізації низькоякісних, а іноді й потенційно шкідливих товарів, багато контрафакторів дуже часто копіюють наклейки та упаковку, щоб споживачі не зрозуміли, що купують підроблені товари. Крім цього, товари, які були зняті з певних причин з продажу, зіпсовані товари або товари із простроченим терміном придатності, нерідко продаються з фірмовими найменуваннями, що вводять в оману. Повністю підроблені лікарські засоби, які упаковані так, щоб бути схожими на справжні, стали серйозною проблемою. І ця проблема ускладнюється в міру зростання нових технологій, що полегшують копіювання упаковки. Такі лікарські засоби в кращому випадку є неефективними, а в гіршому — можуть містити в собі шкідливі речовини.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 6 відсотків світового продажу ліків становлять контрафактні товари, а в деяких країнах обсяг реалізованих контрафактних товарів сягає 70 відсотків.

Обсяг контрафактної світової торгівлі годинниками становить 5 відсотків. У деяких країнах це створює бар'єр для торгівлі законними товарами.

У травні 2003 р. у Брюсселі відбувся Перший всесвітній конгрес по боротьбі з підробками товарів і торговельних марок. Конгрес постановив за мету досягнення загального розуміння проблеми розповсюдження контрафактних товарів, розробку ефективних заходів як державними, так і приватними організаціями по боротьбі з контрафактними товарами, а також пропозицій з подальшого співробітництва в цьому напрямку.

Глава 3. Фонограми, аудіовізуальні твори, комп'ютерні програми як об'єкти піратства

Поняття піратства охоплює, як уже зазначалося, різні явища. Так, у галузі музики, як правило, використовуються три терміни, що відносяться до поняття піратства в широкому розумінні цього слова: «контрафактні копії», «контрабандні копії» та «піратські копії». Контрафактні копії, як правило, є точні копії звукових або візуальних дисків чи касет, наприклад у такій же упаковці, що й оригінал, включаючи і торговельну марку. Копії можуть становити собою або стрічки або складніші, виготовлені промисловим способом компакт-диски. Контрабандні диски становлять собою копії записів, зроблених під час живого виконання або передачі, якщо запис був здійснений без дозволу відповідного правовласника. Піратськими копіями є також несанкціоновані копії звуко — або відеозаписів, які не намагаються імітувати оригінал, мають погану якість, вручну зроблені етикетки тощо. Використане тут поняття «піратство» охоплює всі три види згаданих вище правопорушень.

Існують п'ять категорій творів, концертних виконань або постановок, які найчастіше стають піратськими: звукові записи, відеозаписи, комп'ютерні програми, трансляції, книги.

Останнім часом об'єктами піратства стали особливо перші три категорії товарів або творів, бо за сучасної цифрової технології їх дуже легко копіювати. Так, без надмірних зусиль на персональному комп'ютері можна зробити копії програм такої ж якості, що й оригінал, з високою швидкістю та ефективністю. Так як розробка комп'ютерних програм коштує дорого, неконтрольоване копіювання відчутно зачіпає інтереси правовласників.

Програмне забезпечення є найбільш уразливим з усіх продуктів і галузей промисловості, які піддаються контрафакції та піратству. Частка піратських товарів у сфері комерційних прикладних програм в 1999 році становила 36 відсотків від загального обсягу. В тому ж році дана галузь втратила 12 мільярдів дол. США.

Музична галузь також потерпає від піратства, що відображає зворотний бік цифрової революції. Вартість піратських товарів в 1999 році оцінювалася в 4,1 мільярди дол. США. У тому ж році здійснено більше одного мільярда нелегальних вивантажень музичних файлів.

Контрафактна та піратська діяльність відносно кінофільмів та іншої аудіовізуальної продукції відбувається у двох основних формах: нелегального використання кабельних і супутникових передач і виготовлення копій на матеріальних носіях, як правило, у вигляді відеокасет. Асоціація виробників кінофільмів (МРА) оцінює щорічні втрати своїх доходів від піратської діяльності в розмірі 2,5 мільярди дол. США.

Переважно використовуються наступні форми виготовлення піратських примірників друківаних творів:

- ❑ фотографування законного видання і виготовлення примірників, що є факсимільними копіями оригінального видання;
- ❑ відтворення законного видання в пам'яті комп'ютера за допомогою сканера і його наступне факсимільне виготовлення;
- ❑ виготовлення шляхом фотокопіювання законного видання матриці, яка потім розмножується за допомогою малогабаритного офсетного обладнання швидкого друку;
- ❑ безпосереднє фотокопіювання законного видання, як правило, його окремих частин, з наступним продажем виготовлених примірників.

За піратського виготовлення фонограм найчастіше використовуються наступні способи виготовлення незаконних копій:

- ❑ серійне дублювання в елементарній формі звукових записів на основі матриці або примірника фонограми на касетах, чий зовнішній характеристики дозволяють їх легко відрізнити від законного запису і тим самим дають можливість з першого погляду констатувати, що йдеться про повторний запис;
- ❑ серійне дублювання у більш складній формі шляхом імітації законного запису, проте з іншим графічним оформленням, ніж на дозволених копіях;
- ❑ серійне дублювання у складній формі шляхом точної або практично точної імітації законного запису таким чином, щоб споживач не зрозумів, що йдеться про піратське (контрафактне) відтворення;
- ❑ дублювання, здійснюване таким же шляхом, як і у попередньому випадку, проте з вилученням усіх посилань на прізвище, позначення, фірмову торговельну марку або торговельну марку законного виробника;
- ❑ «кустарне» дублювання, здійснюване за замовленням приватної особи за винагороду;

- ☐ монтаж, здійснюваний особами, пов'язаними з музичним ринком.

За піратського виготовлення відеокасет (аудіовізуальних творів), підпільне дублювання, як правило, здійснюється наступним чином:

- ☐ з 35-міліметрової копії кінематографічного твору, тимчасово одержаної у розповсюджувача або в кінотеатрі кимось із осіб, близьких до прокатника. Така процедура використовується для комерціалізації кінематографічного твору у формі відеокасети, перш ніж її випустить виробник або власник ліцензії, наданої виробником;
- ☐ із законної копії її запису, дубльованої на чистій касеті;
- ☐ з телепередачі, записаної на чисту касету, яка потім дублюється.

За піратського виготовлення комп'ютерних програм найчастіше використовується наступна процедура:

- ☐ одна копія програми виготовляється особами, які входять до виробничої групи або мають доступ до джерел програм і до технічної документації як законні користувачі. Так вони одержують у своє розпорядження програму, яка має обмежений тираж і високу вартість, або «замовлену» програму, а потім домовляються про виготовлення копії для третіх осіб, які хочуть одержати цю програму з неповною оплатою її вартості;
- ☐ примірники виготовляються контрафактним чином (тобто повністю копіюються таким способом, що покупець не зможе відрізнити її від законних примірників) і продаються за значно дешевшою ціною, ніж законні примірники;
- ☐ законні примірники відтворюються незаконним шляхом і продаються таким чином, що стає невідомим, що йдеться про піратські копії (як носії використовують чисті носії, наявні на ринку, етикетки виготовляються друкованим способом або вручну, а інструкція для користувачів та інші друковані матеріали повністю або частково виготовляються шляхом фотокопіювання);
- ☐ копії надаються «безоплатно» роздрібними продавцями комп'ютерного обладнання, які надають клієнтам замовлені програми або ті, що є найбільш вживаними, вводячи їх у пам'ять комп'ютера (на твердий диск) або записуючи на дискети. В даному разі надання піратських копій здійснюється з метою сприяння збуту комп'ютерів;
- ☐ залучаються «клуби користувачів», що становлять собою організації, які займаються прокатом або обміном комп'ютерних програм, до того ж цей прокат або обмін триває стільки, скільки необхідно споживачу для копіювання цих програм своїми власними засобами;

- ❑ дублювання законного примірника здійснюється підприємствами для свого внутрішнього користування;
- ❑ із законного примірника або піратської копії виготовляється особиста копія.

Глава 4. Причини, соціальні і економічні наслідки контрафакції та піратства

Виробники, постійно підвищуючи цінність існуючих товарів, водночас створюють нові товари, а це, своєю чергою, формує ринковий попит. Ефективно збільшуючи ринковий попит на свої товари, виробники, самі того не бажаючи, сприяють створенню ринку контрафактних товарів, які майже завжди мають нижчу ціну. Таким чином, виробники стають жертвою власного успіху. Розбіжність цін на різних ринках, часто поділених у стратегічному плані між виробниками та дистриб'юторами, визначається ціновою політикою виходячи з наявності значного розриву в купівельній спроможності споживачів у різних країнах. Часто ця політика спонукає людей виробляти і поширювати на місцевому ринку контрафактні товари. В міру того, як розростається контрафактна діяльність, фальсифікатори створюють власні канали дистриб'юції і зміцнюють свою економічну та навіть політичну присутність у суспільстві.

Нові ринки стають причиною росту попиту на загальновідомі товари, який законні виробники не здатні задовольнити повною мірою. Цей попит на товари і продукти перевищує можливості правоохоронних органів контролювати відповідну діяльність і надавати захист проти контрафактних товарів.

Окремі нові технології дозволяють легко копіювати та відтворювати товари, що містять у собі об'єкти права інтелектуальної власності, і тим самим ці технології сприяють тенденції появи контрафактних товарів майже в усіх сферах, де є підвищений ринковий попит на законні товари.

Збільшення попиту на товари в усьому світі, а також відсутність достатньо ефективних правозастосовчих механізмів, необхідних для легітимної підтримки цього попиту та виробництва, як, наприклад, митних органів, поліції та судочинства, залишають прогалини в системі, які негайно опановують фальсифікатори, заповнюючи їх контрафактними товарами.

У зв'язку з потенційно високими прибутками та відносно невеликим ризиком організовані злочинні елементи беруть активну участь у контрафактній і піратській діяльності. Доходи від цієї діяльності часто використовуються для фінансування інших видів злочинної діяльності.

Разом з тим громадськість, а іноді і представники судової системи та правоохоронних органів, як правило, помилково вважають, що кон-

трафактна та піратська діяльність є незначними правопорушеннями та не ведуть до серйозних наслідків.

Загрозливим аспектом контрафактної та піратської діяльності є вплив її економічних наслідків на суспільство в цілому. Оскільки піратська діяльність завжди неправомірна, чимало традиційних елементів, властивих законному бізнесу, зникають, і в результаті суспільство втрачає багато вигод на різних рівнях. Найперше виявляється втрата безпосередніх доходів від продажів для законних виробників.

Контрафактні товари, як правило, за якістю поступаються оригінальним товарам. Публіка, коли виявляє це, втрачає довіру до системи, у рамках якої товари виготовляються та поширюються, а також до доброспорядної репутації виробника. У результаті підприємства втрачають майбутні ринки збуту. Вартість контрафактних або піратських товарів низької якості часто надмірно завищена.

Коли наводяться переконливі докази, що в певній країні виробляються контрафактні та піратські товари, а урядові органи приділяють мало уваги запобіганню такого виробництва, то шкода, яка завдається репутації таких країн полягає в тому, що виробники законних товарів не хочуть ризикувати і створювати в цих країнах свої виробничі потужності. Відповідні рішення закінчуються втратою іноземних прямих інвестицій, а також супутньої передачі технологій і зарубіжного ноу-хау, які зазвичай супроводжують такі інвестиції. Втрата інвестицій також проявляється у втраті іноземних прибутків, що відбивається на платіжному балансі країни.

Місцеві новатори, винахідники, а також малі і середні підприємства, які, можливо, також доклали свої зусилля для виробництва аналогічних товарів, часто не є впевненими, що їхні товари не копіюватимуться та продаватимуться незаконно, тим самим перешкоджаючи поверненню капіталу, використаного для інвестицій, і майбутньому зростанню виробництва. При цьому страждає сам дух і цілеспрямованість творчого процесу, на якому ґрунтується розвиток економіки, заснованої на знаннях.

Соціальні наслідки від контрафактних і піратських товарів в більшості випадків відчуває кожен артист, художник, новатор і підприємець, змушений безпосередньо вести конкурентну боротьбу з незаконними товарами. Місцева творчість і культура придушуються контрафакцією і піратством, і врешті-решт дана країна та її громадяни зазнають втрат у цій ситуації, оскільки неналежна повага до культурних здобутків і спадщини протидіє національним зусиллям з розвитку місцевої культури та самоідентифікації нації.

Фальсифікація лікарських препаратів і виготовлення підробних авіа — і автозапчастин мають негативні наслідки для здоров'я та безпеки суспільства. Внаслідок використання підробних авіаційних і автомобільних комплектуючих мали місце кілька інцидентів зі смертельними наслідками.

Глава 5. Міжнародні стандарти захисту від контрафакції і піратства

Ще в XIX столітті деякі виробники товарів стали зауважувати, що їхні товари та торговельні марки копіюються в інших країнах. Завдяки їхнім протестам, аналогічним до тих, що піднімали автори у книговидавничій сфері, було підготовлено та прийнято міжнародні договори, що стосуються правової охорони інтелектуальної власності. Паризька конвенція про охорону промислової власності була прийнята в 1883, а Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів — у 1886 році.

Ці визначальні міжнародні угоди встановили певні принципи щодо контрафактних і піратських товарів, які наразі вважаються нерозривно пов'язаними з сучасною системою правової охорони інтелектуальної власності та організацією регульованих ринків. Зазначені конвенції передбачають, що суперечки між країнами можуть виноситися на розгляд Міжнародного Суду (ст.28 Паризької конвенції та ст.33 Бернської конвенції).

Вперше розв'язати цю проблему шляхом прийняття міжнародного правового акту зроблено в Угоді ТРІПС, третя частина якої визначає мінімальний набір положень щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. Всі країни-члени СОТ зобов'язані застосовувати ці положення, які складаються із загальних зобов'язань, цивільно-правових та адміністративних процедур, а також тимчасових заходів, спеціальних засобів, що стосуються процедур перетину митного кордону, та кримінального судочинства.

Зазначені положення встановлюють процедури, які вперше в міжнародному документі вимагають від сторін, що його підписали, передбачити певні можливості для власників прав інтелектуальної власності: ефективно захищати їхні права, затримувати товари або піддавати їх тимчасовому арешту, вимагати застосування заходів проти злочинного підприємництва і товарів, що порушують права інтелектуальної власності, а також вимагати допомоги від тих урядових органів, які відповідають за ці питання, наприклад, від судів, поліції, митних органів та інших адміністративних установ.

Угода ТРІПС вимагає, щоб були передбачені правозастосовчі процедури, що дозволяють здійснювати ефективні дії проти будь-якого акта порушення прав інтелектуальної власності, на які поширюється Угода ТРІПС, включаючи тимчасові запобігання правопорушень, а також заходи захисту прав, що стримують подальші правопорушення. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів законній торгівлі та забезпечити захист від зловживань ними (ст.41.1).

Процедури, які забезпечують захист прав, повинні бути безсторонніми і справедливими, вони не повинні бути надто складними або дорогими чи приводити до необґрунтованого збільшення строків або невиправданих затримок (ст.41.2). Рішення по суті справи повинні

складатися переважно в письмовій формі, надаватися принаймні сторонам судового розгляду без невиправданої затримки і повинні базуватися тільки на доказах, стосовно яких сторонам надана можливість висловлюватися (ст.41.3). Сторони розгляду повинні мати можливість перегляду остаточних адміністративних рішень і принаймні правових аспектів первинних судових рішень по суті справи, за винятком перегляду виправдувальних вироків з кримінальних справ (ст.41.4).

Однак країни-члени СОТ не мають жодних зобов'язань щодо створення судової системи, яка забезпечує примусове здійснення прав інтелектуальної власності, котра відрізнялася б від чинної системи правозастосування в цілому, а також відносно розподілу засобів між примусовим здійсненням прав інтелектуальної власності і загальним виконанням законодавства (ст.41.5).

Угода ТРІПС встановлює принципи стосовно цивільно-правових і адміністративних процедур, які повинні дотримуватися відносно захисту прав інтелектуальної власності, включаючи положення про безсторонні та справедливі процедури (ст.42), докази (ст.43), судові заборони (ст.44), відшкодування збитків (ст.45), інші засоби, такі, як повноваження видання розпоряджень про те, щоб товари або матеріали і знаряддя, використані при їх створенні, за якими встановлено правопорушення, були вилучені з торгівлі (ст.46), права на інформацію, наприклад правомочність видавати розпорядження, що приписують правопорушнику інформувати правовласника про третіх осіб, що брали участь у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів або послуг, і про канали їх розподілу (ст.47), відшкодування збитків відповідачу і застосування вищезазначених принципів до адміністративних процедур (ст.49).

Угода ТРІПС встановлює принципи, що стосуються тимчасових заходів для запобігання виникнення порушення будь-яких прав інтелектуальної власності, і зокрема запобігання надходження в торгові канали, що перебувають під їх юрисдикцією, товарів, включаючи імпортовані товари безпосередньо після митного оформлення, і зберігаючи відповідні докази відносно ймовірних правопорушень, а також вжиття тимчасових заходів без заслуховування другої сторони, коли існує ймовірність того, що затримка завдасть непоправної шкоди правовласнику, або ж існує ризик того, що докази будуть знищені (ст.50).

Угода ТРІПС передбачає певні процедури стосовно застосування прикордонних заходів, які дозволяють правовласнику, який має вагомі підстави підозрювати, що можливе ввезення товарів з фальсифікованими торговельними марками або товарів, створених з порушенням авторських прав, подати письмову заяву про призупинення митними органами випуску в цивільний оборот таких товарів. Встановлені принципи відносно призупинення випуску товарів митними органами (ст.51), клопотань про такі процедури (ст.52), застави або рівноцінної гарантії (ст.53), повідомлення про призупинення (ст.54), тривалості призупинення (ст.55), відшкодування збитків імпортеру і власнику то-

варів (ст.56), права на інспектування та інформацію (ст.57), посадових дій (ст.58), засобів захисту прав (ст.59), ввезення незначної кількості товарів (ст.60).

Угода ТРІПС вимагає, щоб країни-члени СОТ передбачали кримінальні процедури і покарання (ст.61), які б застосовувались принаймні у випадках навмисної фальсифікації торговельних марок або порушення авторських прав, здійснених у комерційних масштабах, і щоб вони надавали такі правові засоби, як тюремне ув'язнення, грошові штрафи, накладення арешту, конфіскацію і знищення контрафактних товарів і будь-яких матеріалів та знарядь виробництва, які переважно використовувались при вчиненні правопорушення.

Коли ж в одних країнах-членах СОТ виникають суперечки з іншими, зокрема щодо можливості ефективного захисту прав інтелектуальної власності, вони на окремих етапах мають можливість подавати свої скарги та вирішувати їх через спеціальний механізм врегулювання спорів. Вказані процедури засновані на обов'язковій юрисдикції в рамках СОТ, що має досить вагомі засоби забезпечення виконання вимог, а в разі доведеного факту невиконання вимог передбачає застосування компенсаційних заходів на користь постраждалої сторони. Цей комплекс заходів спрямований на підтримку інтелектуальної власності, творчості та інновацій, а також сприяння розширенню багатосторонньої торговельної системи.

Стрімкий розвиток цифрових технологій і глобальних телекомунікаційних засобів, надаючи багато зручностей і вигод, водночас створив таку ситуацію, коли авторські і суміжні права виявилися уразливими відносно зловживань і порушень в рамках всесвітньої мережі. У відповідь на зростаючу погрозу правопорушень в рамках всесвітньої мережі світовим співтовариством в сфері авторського права і суміжних прав у грудні 1996 року було прийнято два договори: Договір про авторське право і Договір про виконання і фонограми.

Зазначені договори присвячені матеріальним нормам права, але в той же час вперше з 1971 року (року останнього перегляду Бернської конвенції) спрямовані на вдосконалення та уточнення міжнародних норм, що стосуються правової охорони та примусового захисту авторських прав. Насамперед на увагу заслуговує уточнення та роз'яснення права на сповіщення твору для загального відома (яке походить із Бернської конвенції і включає право оприлюднення творів через мережу «Інтернет»), а також положення про зобов'язання щодо технічних засобів захисту, і в країнах, які їх реалізували у своєму національному законодавстві, передбачене застосування нових правових дій та створюється новий корпус прецедентного права. За його допомогою ведеться боротьба з правопорушеннями в кіберпросторі.

Глава 6. Форми захисту прав інтелектуальної власності від контрафакції і піратства

На національному рівні ряд урядів докладають зусиль до зміцнення своєї правової бази та інституційних структур для того, щоб виконати вимоги розглянутих вище міжнародних договорів. В цілому правозастосовчі заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності здійснюються в чотирьох формах:

- ❑ адміністративні правоохоронні або захисні заходи, такі як, наприклад, тимчасовий арешт товарів, що порушують права інтелектуальної власності, митними органами;
- ❑ кримінальні заходи захисту прав, за допомогою яких країна, як правило, через поліцію (міліцію) виступає стороною, котра збуджує проти правопорушника кримінальну справу;
- ❑ цивільно-правові заходи захисту прав, за допомогою яких правовласник або інша особа, що є правовласником, наприклад, правонаступник або ліцензіат, застосовує запропоновану правову дію — наприклад, подання цивільного позову до суду проти порушника прав і, можливо, клопотання про тимчасову заборону;
- ❑ технічні засоби захисту прав, що дозволяють виробникам товарів і послуг застосовувати технічні засоби захисту прав інтелектуальної власності проти правопорушень — наприклад, спеціальне кодування авторських робіт, представлених у цифровому вигляді.

Використання зазначених заходів обмежується застосованими правовими нормами (наприклад, у багатьох країнах у разі порушення прав на винахід не можуть застосовуватися кримінальні заходи захисту прав). Адміністративні та цивільно-правові засоби в деяких країнах є взаємозалежними. Інколи важко визначити, коли країна повинна використовувати загальнодержавні ресурси, щоб допомогти захистити право приватної сторони. Однак забезпечення ефективного захисту прав відповідно до Угоди ТРІПС є міжнародним зобов'язанням країни, бо воно життєво важливе для просування торгівлі та сприяння добросовісній конкуренції в країнах з ринковою економікою.

Адміністративні заходи захисту прав інтелектуальної власності застосовуються адміністративною або урядовою установою, котра відрізняється від судів, в яких, як правило, здійснюються цивільно-правові та кримінальні заходи захисту прав. Прикладом адміністративних правоохоронних установ є митні органи. Митниця реалізує важливу роль відносно захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні з урахуванням деталізованих положень щодо митних процедур, які містить Угода ТРІПС.

Однак у багатьох країнах, внаслідок низького пріоритету питань забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, митні органи не мають достатніх ресурсів для боротьби з піратством і контрафакцією на митному кордоні. Конфіскація контрафактних і піратських товарів вимагає тісної та оперативної взаємодії та кооперації із власниками прав, а також доступу до релевантної інформації для ідентифікації товарів, що підлягають затриманню.

При затриманні товарів, котрі порушують права інтелектуальної власності, буває важко розрізнити, йдеться про паралельний імпорту товарів чи контрафактні товари, особливо тоді, коли певна країна дозволяє паралельний імпорту. Паралельний імпорту (відомий також як «товари сірого ринку») пов'язаний з торгівлею товарами, що надходять із однієї країни в іншу без дозволу виробника або правовласника. Такий тип торгівлі, як правило, відбувається у разі великої розбіжності в ціні чи якості відповідного товару або його обмеженої кількості в іншій країні.

Товари паралельного імпорту часто відрізняються від контрафактних або піратських товарів, оскільки вони виготовлені легально і легально продаються в першій країні, а імпорту в окремі країни також є легальним.

З погляду власника прав інтелектуальної власності паралельний імпорту підтримує зусилля зі здійснення погодженого розподілу товарів, котрий має підтримувати територіальні ринки і стимулювати конкуренцію, бо вважається, що домовлені канали дистриб'юції сприяють упорядкуванню та ефективному розподілу товарів, а обмеження на паралельний імпорту підтримують і охороняють такі канали. Однак з погляду споживачів і суспільних інтересів паралельний імпорту сприяє напруженішій конкуренції, завдяки чому збільшується різноманітність товарів, знижуються ціни — зрозуміло, за умови, що ці товари є справжніми.

Виробники товарів та власники прав інтелектуальної власності захищають свої права в умовах «сірого ринку» різними способами: на основі заходів, передбачених національним законодавством (зокрема, законодавством про права інтелектуальної власності); шляхом створення регулюючих бар'єрів, наприклад таких, що належать до сфери охорони здоров'я або безпеки, укладання обмежувальних контрактів з дистриб'юторами і продавцями, висування вимог про розкриття використаної технології, застосування законодавства про конкуренцію, а також шляхом обґрунтування необхідності дотримання прав споживачів і гарантій на товари.

Складність і делікатність даного питання простежується на прикладі того, як договірні сторони за Угодою ТРІПС фактично його обійшли. Згідно зі ст.6 (вичерпання прав) ніщо в даній Угоді ТРІПС не має використовуватися для вирішення питання про вичерпання прав інтелектуальної власності. У Декларації щодо Угоди ТРІПС, а також питань охорони здоров'я, прийнятій 14 листопада 2001 р. на Конференції міністрів країн-членів СОТ у Досі, йдеться про те, що дія положень Угоди ТРІПС,

які стосуються вичерпання прав інтелектуальної власності, залишають на розсуд кожної країни-члена, надаючи їм право встановлювати свій режим щодо вичерпання прав, не піддаючи його сумніву, з урахуванням положень статей 3 і 4 Угоди ТРІПС, що стосуються режиму найбільшого сприяння та національного режиму.

Існує більш-менш одностайна думка, що найефективнішими методами і процедурами у боротьбі проти порушення прав інтелектуальної власності є ті, що пов'язані із застосуванням кримінальних заходів захисту прав. Кримінальне законодавство висуває різні норми відповідальності, які зазвичай важко задовольнити органам розслідування — на відміну від цивільних справ, проте кримінальні заходи покарання бувають суворішими.

Із набуттям чинності Угоди ТРІПС у багатьох країнах забезпечено створення інфраструктури і стимулів для ефективнішого та ширшого здійснення карних заходів захисту прав. Ставлення до розгляду питань, пов'язаних з контрафакцією і піратством, змінюється в позитивніший бік.

Угода ТРІПС вимагає, щоб країни-члени СОТ створювали правову інфраструктуру та механізми, котрі дозволяють правовласникам відстоювати свої права, припиняти правопорушення від самого їх початку, забезпечувати збір необхідних доказів та вживати відповідні ефективні засоби захисту прав, необхідні у конкретній ситуації.

Цивільно-правові заходи захисту прав можуть бути ефективними для боротьби проти виробників контрафактних товарів, незважаючи на те, що кримінальні заходи захисту прав залишаються найефективнішим способом дій проти порушень прав інтелектуальної власності. Тому обсяг цивільного судочинства у справах про порушення прав інтелектуальної власності значно зростає.

Ефективна судова система розгляду претензій власників прав інтелектуальної власності є необхідним елементом будь-якої системи інтелектуальної власності. Якщо судова система у певній країні є менш досконалою, ніж в інших країнах, правовласники почнуть вдаватися до послуг міжнародних судів, що може підривати внутрішню політику країни в сфері інтелектуальної власності.

У зв'язку із загальносвітовим розширенням різних видів діяльності, пов'язаних із здійсненням прав інтелектуальної власності, виникає необхідність приділяти особливу увагу міжнародному приватному праву, зокрема з погляду міжнародної гармонізації, з урахуванням істотних розбіжностей у зводі відповідних законів і законодавств, що належать до міжнародного приватного права. Цей звід законодавств використовується в тих випадках, коли цивільне законодавство торкається сторони або судової системи понад як однієї країни.

Зараз не існує міжнародної угоди стосовно правових питань у сфері міжнародної юрисдикції. В січні 2001 р. ВОІВ організував Всесвітній форум з міжнародного приватного права та інтелектуальної власності для

обговорення ряду питань, включаючи міжнародну юрисдикцію справ, що стосуються інтелектуальної власності, вибору застосованих законодавств з питань інтелектуальної власності, а також визнання рішень іноземних судів з питань порушення прав інтелектуальної власності.

Одним із способів адміністративного вирішення спорів щодо прав інтелектуальної власності є багатообіцяюча сфера альтернативного вирішення спорів (АВС), зокрема арбітраж, котра швидко розвивається. Практика АВС як найбільш дешевий і швидкий та не такий трудомісткий спосіб вирішення спорів виникла у багатьох інших галузях права та зарекомендувала себе як життєздатна альтернатива цивільному судочинству.

Процедури АВС можуть бути обов'язковими або факультативними — відповідно, результати можуть бути обов'язковими, як наприклад, в арбітражі, або необов'язковими — зокрема, якщо вдається до процедури посередництва.

Використання методики АВС надає багато переваг порівняно з цивільним судочинством з точки зору розв'язання проблем, скорочення кількості нерозглянутих справ, строків і витрат. Як правило, вона здійснюється відомством, що відрізняється від органів судової влади. Як зростаюча сфера застосування, вона надає унікальні вигоди у забезпеченні захисту прав інтелектуальної власності та займатиме провідне місце в майбутньому розвитку світового бізнесу та пов'язаного з цим здійснення прав інтелектуальної власності.

Центр ВОІВ з арбітражу та посередництва здатний відігравати ефективну роль в улагоджуванні таких суперечок, бо він користується Правилами арбітражу, Правилами проведення прискореного арбітражу та посередництва, а також Рекомендаціями з включення спеціальних застережень у договори, що укладаються, які спеціально розраховані на розв'язання можливих спорів у сфері інтелектуальної власності. ВОІВ має у своєму розпорядженні велику базу даних, котра включає дані про спеціальних арбітражних суддів і посередників з різних юрисдикцій світу.

Після багатьох років потерпання від фінансових втрат, а також серйозних випадків, що стосуються втрати репутації і доброго імені перед споживачами, ділові кола докладають значних зусиль для створення та впровадження технічних засобів захисту прав, котрі забезпечуватимуть захист їхніх товарів від контрафакторів і піратів, а в багатьох випадках — публіку від небезпечних підробок. Технічні засоби захисту прав є новим аспектом у комплексі захисних заходів, котрий швидко розвивається.

Інтернет — договори ВОІВ про авторське право та про виконання і фонограми вперше зобов'язують договірні сторони надавати правову охорону та ефективні засоби захисту прав, які не дадуть змоги обійти технічні засоби захисту прав, використані правовласником.

Концептуально технічні засоби захисту прав мають розроблятися таким чином, щоб більше ризикував той, хто займається контрафак-

цією, щоб вищою була ймовірність того, що він буде пійманий і сплачуватиме великий штраф або навіть буде засуджений до ув'язнення.

Щоб технічні засоби захисту прав успішно виконували своє призначення, вони мусять бути збалансовані відносно вартості, котру оплачує споживач. Бізнес дійшов висновку, що лише сполучення різних технічних засобів захисту прав дозволяє захистити товари та перемогти фальсифікаторів.

Існують різні типи технічних заходів захисту прав, за допомогою яких бізнес намагається захистити свої товари та забезпечити захист своїх прав. Серед них переважають заходи оптичної та електронної технологій.

Заходи оптичної технології, засновані на використанні світла в різних варіантах, набули у виробників великої популярності. Найпоширенішими стали голограми — дво — або тривимірні структури, котрі забезпечують відбиття зображення або кількох зображень, при цьому іноді виникає ефект певного руху, видимий у зображенні. Основною причиною популярності голограм як засобу оптичної технології є те, що їх найважче копіювати з огляду на вартість і технічну складність.

До електронних заходів належать: магнітна смужка, на якій зберігається великий обсяг інформації в закодованій формі, яку можна зчитувати відповідним скануючим пристроєм; смарт-картка («розумна картка») — пластикова картка, що включає комп'ютерний мікрочіп з великим обсягом інформації, котра стає доступною за певних умов (це дорогий, але ефективний спосіб захисту прав і він у майбутньому стане одним із провідних шляхів захисту прав); електронне кодування, що переміщує електронні сигнали, внаслідок чого їх неможливо зчитувати за допомогою звичайних засобів — наприклад, комп'ютерів, програвачів компакт-дисків, касетних відеомагнітофонів, програвачів дисків DVD. Тільки виробники товарів і законні покупці, що на законних підставах мають ключ для розшифровки записів, здатні скористатися відповідними товарами.

Питання належного захисту прав інтелектуальної власності стосується багатьох верств і сегментів суспільства. Контрафакція і піратство складають основну частину даної проблеми. Враховуючи різні потреби суспільства, створено численні організації, що займаються даним питанням, а також висувають різні ініціативи. До таких організацій у першу чергу належать Всесвітня митна організація та Інтерпол.

Неурядові організації часто представлені промисловими або професійними організаціями, створеними для реалізації цілей даної галузі промисловості. Вони виконують життєво важливі функції, включаючи проведення досліджень і збір статистичних даних, формування своєї політики, оприлюднення цієї політики на різних нарадах і форумах, а також інформування своїх членів про найновіші та найактуальніші події. До таких організацій належать Міжнародна торговельна палата (ICC), Міжнародна організація фонографічної промисловості

(IFPI), Кінематографічна асоціація (МРА), Альянс програмного забезпечення для бізнесу (BSA), Міжнародна коаліція боротьби з контрафакцією (ІАСС).

Зараз реалізується кілька міжнародних ініціатив. Так, Європейське Співтовариство проявляє значну активність у боротьбі проти контрафакції та піратства. Є кілька специфічних причин, на яких ґрунтується ця активна діяльність, наприклад глобальна мета підвищення ефективності функціонування Спільного ринку та посилення світових позицій; введення єдиної валюти євро і очікування позитивних наслідків від цього кроку, а також та обставина, що багато категорій контрафактних товарів або виробляються в ЄС, або продаються там, наприклад товари високої моди та предмети розкоші, а також оптичні диски, що містять музику, комп'ютерні програми та кінофільми.

Серед факторів, які пояснюють зменшення обсягів піратських товарів, заслуговують на увагу:

- ❑ постійне збільшення присутності у світі та на місцях компаній, які випускають програмні продукти, що полегшує придбання законних товарів, а також підвищує поінформованість суспільства стосовно незаконного програмного забезпечення;
- ❑ розширення співробітництва між промисловістю та урядовими структурами;
- ❑ запровадження у багатьох юрисдикціях кримінальних покарань, застосованих на практиці.

Для забезпечення реального економічного, соціального та культурного розвитку інтелектуальна власність має відігравати ключову роль. А для цього необхідно, щоб права інтелектуальної власності дотримувалися та охоронялися в усьому суспільстві. Для того, щоб права інтелектуальної власності дотримувалися, слід підсилити виховання культури у сфері інтелектуальної власності.

Отже, захист прав на міжнародному рівні є багаторівневим поняттям. Захист прав не може забезпечуватися виключно поліцією, митними органами та судами. Без політичної волі, створення відповідної правової інфраструктури та виховання культури у сфері інтелектуальної власності захист прав інтелектуальної власності, ефективна боротьба з контрафакцією та піратством є неможливими, а без цього страждатиме країна та її економіка.

Глава 7. Кримінальна відповідальність за контрафакцію і піратство в Сполучених Штатах Америки

Сполучені Штати Америки є лідером у застосуванні кримінальних покарань за контрафакцію і піратство. Навмисна фальсифікація торговельних марок суворо карається. Наприклад, умисна незаконна торгівля або спроба незаконної торгівлі товарами або послугами із «усвідомленим» використанням фальсифікованої торговельної марки карається «штрафом на суму до 2 млн. дол. США, або позбавленням волі строком до десяти років, або тим і іншим.» (частина 18, § 2320 Зводу законів США). Осіб, що порушили закон повторно, штрафують і карають більш суворо. Аналогічним чином, навмисна торгівля комп'ютерною програмою із використанням підробленого фірмового найменування, підробленої документації або упаковки може каратися штрафом на суму до 250 тис. дол. США та/або позбавленням волі строком до п'яти років для особи, яка засуджена вперше (частина 18, § 2318 Зводу законів США). Суворість покарання не тільки стримує виробництво незаконних товарів, але й заохочує слідчі органи до проведення розслідування таких справ. (Для детальнішого ознайомлення із заходами, які здійснюються в США з метою забезпечення дотримання положень законодавства, див. РОЗДІЛ II цього посібника).

Суворі покарання застосовуються і до піратства в сфері порушення авторських прав. Навмисне порушення авторських прав з метою отримання фінансових доходів або особистої фінансової вигоди може привести до штрафів у розмірі до 250 тис. дол. США та/або до позбавлення волі строком до 5 років для особи, яка засуджена вперше, якщо вона відтворила або розповсюдила протягом 180 днів не менше 10 копій однієї або декількох творів, що є об'єктами авторського права, при їх сукупній роздрібній ціні, що перевищує 2 500 дол. США. Навмисне правопорушення, в результаті якого отримані менші доходи, карається позбавленням волі строком до 1 року та/або штрафом у розмірі до 100 тис. дол. США.

Навмисне відтворення або розповсюдження творів, що є об'єктами авторського права, у тому числі з використанням електронних засобів (наприклад, через мережу «Інтернет»), протягом 180 днів, у кількості однієї або більше копій, роздрібна ціна яких у сукупності перевищує 2 500 дол. США, карається штрафом на суму до 250 тис. дол. США та/або позбавленням волі строком до 3 років для осіб, які засуджені вперше. Рецидивістам призначають суворіші покарання. За відтворення копій на загальну роздрібну ціну, яка перевищує 1 000 дол. США, присуджується покарання у вигляді штрафу до 100 тис. дол. США та/або позбавлення волі строком до 1 року. (Для детальнішого ознайомлення із заходами, які здійснюються в США з метою забезпечення дотримання положень законодавства, див. РОЗДІЛ II цього посібника).

7.1. Підрозділи по боротьбі з кіберзлочинністю та бюро, що спеціалізуються на забезпеченні дотримання законодавства в сфері інтелектуальної власності

У Сполучених Штатах Америки створено цілий ряд підрозділів по боротьбі з кіберзлочинністю з метою боротьби із зростаючою проблемою пов'язаних з мережею «Інтернет» контрафакції та піратства, а також для координації діяльності органів слідства та прокуратури. Зважаючи на глобальний характер контрафактної та піратської діяльності щодо товарів як у матеріальній, так і в електронній формі, координація діяльності органів слідства та прокуратури між країнами набирає зростаючого значення.

Глава 8. Кримінальна відповідальність за контрафакцію і піратство в Україні

8.1. Контрафактні та піратські дії, за які настає кримінальна відповідальність

Контрафакція і піратство є незаконними діями. До незаконних дій, за які відповідно до Кримінального кодексу України (далі — КК України) настає кримінальна відповідальність, належать:

- ❑ в сфері авторського права і суміжних прав: 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 та інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторських і суміжних прав (ст.176);
- ❑ в сфері прав на результати науково-технічної творчості: 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 (ст.177);
- ❑ в сфері прав на комерційні позначення: незаконне використання торговельної марки, фірмового найменування, географічного зазначення або інше умисне порушення прав на ці об'єкти (ст.229);
- ❑ в сфері прав на комерційну таємницю: умисні дії, спрямовані на використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з метою розповсюдження чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких ві-

домостей, якщо це спричинило істотну шкоду господарській діяльності (ст.231).

В Україні передбачена також кримінальна відповідальність:

- ❑ за незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних елементів (ст.216);
- ❑ за незаконне виробництво, імпорт, зберігання, реалізацію та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст.203).

8.2. Кримінальні покарання

Покарання, передбачені статтями 176, 177, 229 КК України, залежать від розміру завданої матеріальної шкоди.

Якщо зазначені вище дії завдали матеріальної шкоди у значному розмірі, — караються штрафом від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією **та знищенням** всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, відповідних товарів та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, — караються штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, з конфіскацією **та знищенням** всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, відповідних товарів та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Зазначені вище дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, — караються штрафом від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого та з конфіскацією **та знищенням** всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, відповідних товарів та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.

При цьому, матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у 20 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі, — якщо її розмір у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі, — якщо її розмір у 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний розмір доходів громадян.

Відповідно до ст. 231 незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, караються штрафом від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.

КК України передбачені також покарання за дії, які опосередковано пов'язані з авторськими і суміжними правами.

Відповідно до ст. 216 незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних елементів, — караються штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 4 років.

Ті ж самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, — караються штрафом від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією товарів, промаркованих підробними марками чи голографічними захисними елементами.

Згідно зі ст. 231 незаконне виробництво, експорт, імпорт, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах, карається штрафом від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих розмірах, караються позбавленням волі від 2 до 5 років з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.

При цьому, під значним розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у 20 разів і більше перевищує рівень неоподаткованого мінімуму доходів громадян; під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у 100 і більше разів перевищує рівень неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Отже, в Україні існують досить суворі кримінальні покарання за незаконне використання об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема за контрафакцію і піратство: штраф у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до 2 років, позбавлення волі на строк до 6 років, обмеження волі на строк до 5 років, а також конфіскація **та знищення** всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеогам, програм мовлення, відповідних товарів та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення, товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами; конфіскація та знищення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.

Глава 9. Цивільне судочинство у справах про контрафакцію і піратство у Сполучених Штатах Америки

Поруч із кримінальним судочинством у США все більшим успіхом користується подання позовів у порядку цивільного судочинства з метою боротьби з контрафакцією та піратством. Наприклад, для стримування відео-піратства американська кіноіндустрія широко використовує резонансні цивільні справи, які широко висвітлюються, арешт товарів і заходи заборонного характеру. Аналогічним чином американські виробники комп'ютерних програм і музичної продукції також вдаються до широко розголошених цивільних справ, щоб стримувати подальше зростання контрафакції та піратських порушень авторських прав.

9.1. Заборони

При розгляді цивільних позовів суд нерідко виносить попередню заборону для того, щоб зупинити піратство або контрафакцію. Такий судовий наказ перешкоджає одній із сторін продовжувати правопорушення до тих пір, поки не відбудеться належний судовий розгляд справи. Попередня заборона, яка діє протягом короткого періоду, без повідомлення протилежної сторони до того часу, поки суд не прийме рішення, також нерідко використовується у справах про піратство та контрафакцію. Ці заходи, які іменуються «тимчасовим наказом про припинення» («temporary restraining order»), вживаються для того, щоб зберегти «статус кво» аж до моменту, коли буде проведено повне слухання справи по суті для винесення рішення про попередню або постійну заборону. При успішному завершенні справи суд ухвалює, як правило, рішення про постійну заборону.

Виходячи із стратегічних міркувань, винесення «тимчасового наказу про припинення» без повідомлення особи, підозрюваної в піратстві

або контрафакції, часто приймається разом із наказом про арешт товарів за заявою (*ex parte*) без повідомлення відповідача.

9.2. Арешт товарів без повідомлення відповідача (*Ex parte Seizures*)

У справах про контрафакцію і піратство особливо ефективним заходом є арешт товарів в порядку «*ex parte*» (без повідомлення відповідача). Такі арешти допомагають зберегти речові докази, а також гарантувати, що товари, виготовлені незаконним способом, не будуть переховувати, переміщати або продовжувати розповсюджувати в період судового розгляду. Законодавство Сполучених Штатів Америки, Великобританії та інших країн дозволяє арешт контрафактних товарів і обладнання для їх виготовлення, включаючи форми, зразки оригіналів, матриці тощо.

Для того, щоб прийняти рішення про арешт контрафактних товарів, суд у Сполучених Штатах Америки має прийти до висновку, що позивач, цілком ймовірно, зуміє довести, що особа, проти якої видано рішення про арешт, буде визнана винною у використанні контрафактної торговельної марки. Суд також має дійти до висновку, що особа, проти якої видано рішення про арешт, ймовірно спробує знищити, перемістити або сховати товари.

У Сполучених Штатах Америки для того, щоб прийняти рішення про арешт піратських товарів, суд має прийти до висновку, що позивач, цілком ймовірно, зуміє довести, що особа, проти якої видано рішення про арешт, буде визнана винною у порушенні авторських прав (доводити навмисність правопорушення не потрібно).

Як правило, у справах про контрафакцію і піратство видаються накази про арешт товарів. У випадку необґрунтованого арешту від позивача буде вимагатися компенсувати відповідачу нанесені збитки.

9.3. Відшкодування збитків, понесених приватними особами

У випадку, коли відповідач навмисно займається контрафакцією і піратством, розмір компенсації за нанесені збитки у грошовому вираженні, як правило, збільшується. Збитки, що нанесені піратством в результаті порушення авторських прав, можуть бути або реальними збитками у формі втрачених доходів від продаж, або прибутками, що отримані правопорушником. Позивач у справі про порушення авторських прав, що діє на основі реєстрації своїх прав в Держдепартаменті або відповідно до Бернської конвенції, має можливість отримати передбачене законодавством відшкодування збитків на свій розсуд.

До факторів, які беруться до уваги судами і впливають на розміри компенсації за нанесені збитки, входять:

1. навмисне копіювання;

2. характер поведінки правопорушника в період судового розгляду справи;
3. наявність або відсутність у правопорушника добросовісних підстав вважати, що він не порушує права інтелектуальної власності;
4. фінансове становище правопорушника;
5. закритість розглянутої справи;
6. тривалість протиправної поведінки;
7. мотиви, на підставі яких наносилися збитки, і
8. спроби правопорушника приховати протиправну поведінку.

Замість відшкодування реально понесених збитків власник авторських прав може віддати перевагу відшкодуванню передбачених законом збитків (statutory damages), розмір яких відповідає «сумі не меншій ніж 750 дол. США і не більшій ніж 30 тис. дол. США, залежно від того, що суд вважатиме за справедливе з огляду на правопорушення, вчинені у тій чи іншій справі». Якщо суд встановить, що правопорушення було навмисним, то він може присудити суму відшкодування в розмірі до 150 тис. дол. США за кожне таке правопорушення.

Згідно з законодавством США, збитки, що нанесені шляхом контрафактного використання торговельної марки, можуть бути або реальними збитками, у формі втрачених доходів від продаж, або прибутками, що одержані правопорушником. У справах про контрафакцію торговельної марки розмір таких реальних збитків повинен збільшуватися втриє. Як альтернативний варіант, подібно до випадків, пов'язаних з порушенням авторських прав, власник прав на торговельну марку може віддати перевагу відшкодуванню, що передбачене законом, «у розмірі не менше 500 дол. США і не більше 100 тис. дол. США за контрафактне використання торговельної марки для кожного з видів товарів і послуг». У випадку навмисної контрафакції, передбачена законом сума збитків, що відшкодовуються, максимально зростає до 1 млн. дол. США за контрафактне використання торговельної марки для кожного з видів товарів і послуг.

9.4. Позови у справах про захист від недобросовісної конкуренції

У Сполучених Штатах Америки права інтелектуальної власності можуть також захищатися в ході розгляду справ про захист від недобросовісної конкуренції, порушених як відповідно до законодавчих актів штатів (місцевих законів), так і за законодавчими актами федерального (національного) рівня, включаючи Акт «Ленема» (Lanham Act), що міститься у Зводі законів США (частина 15, §§ 1051 – 1127). Відповідно до Акту Ленема, власники зареєстрованих або незареєстрованих прав на торговельні марки можуть висувати вимоги з приводу недобросовісної конкуренції у разі, якщо контрафакція або інші дії можуть, цілком ймовірно, спричинити хибне уявлення щодо походження то-

варів або ввести в оману щодо якості відповідних товарів і послуг. Позови про захист від недобросовісної конкуренції не зводяться до вимог стосовно контрафакції, а можуть також включати і вимоги у зв'язку зі спричиненням хибного уявлення в результаті порушення прав на торговельні марки.

9.5. Захист інтересів споживачів

Через величезну потенційну шкоду споживачам, що виникає в результаті продаж піратських і контрафактних товарів, важливою є компенсація збитків, понесених споживачами. Це означає, що особи, які не є власниками прав інтелектуальної власності, повинні мати можливість протидіяти правопорушникам, не чекаючи скарг з боку власника прав інтелектуальної власності. Для всебічної охорони суспільних інтересів необхідне таке використання повноважень в порядку *«ex officio»*. Воно має особливо велике значення у боротьбі з контрафакцією і піратством. З цієї причини в США прокурорам і поліцейським дозволяється діяти в порядку *«ex officio»* (за посадою) у випадках контрафакції та піратства. Для проведення слідства або порушення справи подання офіційної скарги не потрібне.

Глава 10. Цивільна відповідальність за контрафакцію і піратство в Україні

10.1. Види цивільно-правової відповідальності за контрафакцію і піратство

До видів цивільно-правової відповідальності за контрафакцію і піратство відносяться:

- ☐ відшкодування збитків;
- ☐ стягнення незаконно одержаного доходу;
- ☐ виплата компенсації;
- ☐ відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

10.1.1. Відшкодування збитків

Відшкодування збитків передбачено ст. 16 Цивільного кодексу України, ст. 29 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 26 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 21 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», ст. 24 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Як правова категорія збитки — це викликані неправомірною поведінкою негативні наслідки у майновій сфері потерпілого. Збитками також називають грошовий вираз майнової шкоди. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Реальна шкода містить у собі витрати, які особа, права якої порушені, зробила або мусить зробити для відновлення порушених прав. Доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її права не були порушені, називають упущеною вигодою (неодержаними доходами).

При оцінці наявності збитків патентоволодільця або власника виключної ліцензії може враховуватися велика кількість факторів, похідних від характеру правопорушення. Оцінюючи збитки патентоволодільця, слід, наприклад, враховувати такі фактори, як обсяг контрафактних товарів, виготовлених порушником прав на винахід; строк, протягом якого порушувалися виключні права патентоволодільця; прибуток, одержаний правопорушником, сплачені податки; якість контрафактних товарів та їх вплив на кон'юнктуру ринку, та деякі інші. Розмір збитків повинен бути підтверджений патентоволодільцем або власником виключної ліцензії відповідними документами.

Відшкодування збитків становить собою один з дієвих способів захисту авторських і суміжних прав. У даному разі матеріальний інтерес потерпілого задовольняється за рахунок грошової компенсації зазначених ним майнових втрат. При цьому така компенсація прямо пов'язана з розміром завданої шкоди (відшкодування збитків).

Хоча можливість компенсації майнових втрат допускалась і раніше чинним законодавством з питань авторського права і суміжних прав, нині правила відшкодування шкоди в зазначеній сфері зазнали суттєвих змін. Зокрема, якщо раніше розмір збитків нерідко обмежувався нормативними актами, а на практиці переважно зводився до стягнення на користь потерпілого того гонорару, який йому належав би за нормального використання твору, нині з'явилася можливість стягувати з правопорушника збитки в повному обсязі. Крім того, потерпілий може вибрати конкретний метод відшкодування шкоди, що багато в чому полегшує завдання захисту його порушених майнових інтересів. Правом на відшкодування шкоди стали користуватися всі власники авторських і суміжних прав, зокрема й особи, які набувають ці права за договорами.

Як приклад реальної шкоди можна вказати на витрати, затрачені потерпілим на усунення спотворень твору або на відновлення матеріального носія, який пошкоджений або знищений порушником авторських прав. Відшкодуванню підлягають також витрати на надання юридичної допомоги із захисту порушених авторських або суміжних прав, на сплату мита при поданні позову до господарського суду тощо.

Переважно збитки у зазначеній сфері виражаються в тій упущеній вигоді, яка могла б бути одержана за умов нормальної реалізації прав і

обов'язків учасників авторських правовідносин. Вважається, що нині цей вид збитків не може полягати тільки у виплаті тієї винагороди, яку одержав би автор або власник суміжних прав, якби їх права не були порушені.

Чинне законодавство з питань авторського права і суміжних прав, як уже відзначалося, відмовилося від нормування авторської винагороди, зберігши лише мінімальні ставки, які відповідно до частини 5 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлюються Кабінетом Міністрів України за окремі види використання творів і об'єктів суміжних прав.

Орієнтація на мінімальні ставки була б очевидною несправедливістю відносно потерпілих. Стягнення ж винагороди за максимальними ставками, що практикувалося раніше, нині неможливе.

Якби упущена вигода зводилась би до невиплаченої винагороди, цей захід відповідальності ставав би явно неспівмірним порівняно з іншими передбаченими законом способами компенсації упущеної вигоди. Тому, в якості упущеної вигоди повинен розглядатися принаймні весь той прибуток, який незаконно одержаний порушником авторських або суміжних прав.

Обґрунтування розміру завданих збитків, включаючи упущену вигоду, є завданням самого потерпілого. Ним же доводиться сам факт порушення належних йому авторських або суміжних прав, а також причинний зв'язок між правопорушенням і завданими збитками. Стосовно суб'єктивної умови відповідальності, то порушник авторських і суміжних прав передбачається винним, допоки ним не буде доведено інше.

За загальним правилом, збитки стягуються у грошовій формі. Та чинне законодавство допускає передання власнику авторських або суміжних прав за його проханням контрафактних примірників твору або фонограми, за рахунок яких можуть повністю або частково покриватися завдані збитки. Якщо потерпілого така форма відшкодування збитків не влаштовує, він може наполягати на грошовій компенсації його майнових втрат.

Довести наявність збитків і обґрунтувати їх розмір, особливо в частині упущеної вигоди, буває не завжди просто.

Порушення прав на торговельну марку може завдати власнику цих прав різні види збитків. Правовласник може зазнати збитків, а порушник його прав незаконно збагатитися. У разі продажу правопорушником товарів низької якості може бути завдано шкоди діловій репутації правовласника. Втрата репутації може потягнути за собою знищення обороту та вимагати великих втрат на відновлення репутації. Усі ці збитки підлягають відшкодуванню.

10.1.2. Стягнення незаконно одержаного доходу

Реалізувати право на відшкодування збитків переважно буває важко. Тому Закон України «Про авторське право і суміжні права», йдучи назустріч правовласнику, передбачає, що замість відшкодування збитків правовласник може вимагати дохід, що одержаний правопорушником. Це надана потерпілому можливість компенсувати зазнані ним збитки більш простим способом.

Потерпілі можуть стягнути з правопорушника на свою користь весь дохід, одержаний ним внаслідок порушення авторських і суміжних прав. У даному разі відповідальність правопорушника суттєво підвищується, бо йдеться про весь його незаконний дохід, а не про одержаний ним прибуток. До того ж довести розмір доходу, за загальним правилом, значно простіше. Зокрема, це може бути зроблено і розрахунковим шляхом, виходячи, наприклад, з обсягу тиражу і вартості одного примірника твору або фонограми.

Власник прав на винахід може вимагати стягнення на свою користь доходу, який правопорушник одержав за весь період незаконного використання цього винаходу.

10.1.3. Виплата компенсації

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» при порушенні будь-якою особою авторських або суміжних прав суб'єкти цих прав можуть подавати позови про виплату компенсації. Виплата компенсації визначається на розсуд суду на підставі позову потерпілого в сумі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України.

Вимога про виплату компенсації є найпоширенішим методом відшкодування збитків, завданих порушенням авторських або суміжних прав. Його популярність пояснюється саме тією обставиною, що позивач у даному разі повинен довести сам факт порушення його майнових прав, що передбачає і завдання йому збитків, але не зобов'язаний обґрунтовувати їх розмір.

При визначенні конкретного розміру компенсації суди враховують ймовірний розмір збитків потерпілого, розмір одержаних правопорушником доходів, масштаб правопорушення, кількість потерпілих, ступінь вини правопорушника та інші фактори.

Оскільки метою стягнення компенсації є відшкодування збитків, завданих власнику авторських або суміжних прав, вона повинна присуджуватися у всіх випадках порушення майнових прав потерпілих і незалежно від того, чи переслідував правопорушник мету одержання прибутку.

10.1.4. Відшкодування моральної шкоди

Якщо порушенням авторських прав їх власнику завдано моральної шкоди, він має право вимагати її грошової компенсації. Відповідно до частини 1(в) ст.52 при порушеннях будь-якою особою авторських або суміжних прав суб'єкти цих прав можуть подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Для цього необхідні наявність самої моральної шкоди, протиправність поведінки з наступаючими наслідками, а також вина правопорушника.

Моральна шкода виражається в моральних стражданнях, яких зазнав потерпілий в результаті порушення належних йому прав. Сам факт порушення авторських прав ще не свідчить про те, що потерпілому неодмінно завдано моральної шкоди. Як і будь-яка шкода, моральна шкода повинна бути доведена потерпілим як за фактом, так і за обсягом.

Специфіка даної шкоди полягає в тому, що переважно вона невідчутна і полягає у внутрішніх переживаннях та стражданнях потерпілого, переважно прихованих від оточуючих, але від того ще більш глибоких і хворобливих. Суд не в змозі адекватно оцінити міру людських емоцій і тим більше врахувати індивідуальні особливості психічної сфери кожного потерпілого.

Хоча моральна шкода і не презюмується, факт її наявності достатньо мірою підтверджується самою заявою потерпілого, який дає йому і відповідну грошову оцінку. Для суду ця оцінка не має вирішального значення і може бути змінена останнім із врахуванням вимог розумності та достатності, але суд не може відмовити потерпілому в компенсації моральної шкоди, якщо така вимога ним заявлена і наяву всі інші необхідні для цього умови.

Протиправність поведінки особи, яка завдала моральної шкоди, полягає в порушенні авторських прав потерпілого. При цьому повинні бути порушені особисті немайнові права автора, такі, як право авторства, право на авторське ім'я, право на оприлюднення твору тощо. Можливість компенсації моральної шкоди пов'язана з порушенням, за загальним правилом, особистих немайнових прав потерпілих. При порушенні майнових прав автора такої можливості законом не встановлено. За одночасного порушення особистих немайнових і майнових прав автора, що переважно і відбувається на практиці, вимога про компенсацію моральної шкоди може бути заявлена.

Між протиправною поведінкою правопорушника і наслідками у вигляді моральних страждань потерпілого повинен бути безпосередній причинний зв'язок. Тому, якщо останні викликані не самим фактом порушення особистих немайнових авторських прав, а певними супутніми обставинами, право на компенсацію моральної шкоди не виникає.

Необхідною умовою компенсації моральної шкоди є вина правопорушника, яка згідно із загальним цивільно-правовим правилом презюмується. Тому якщо факт порушення особистих немайнових прав ав-

тора наяву, передбачається, що це відбулося з вини правопорушника, якому надана можливість довести зворотне.

Вимагати компенсації моральної шкоди, за загальним правилом, можуть лише власники особистих немайнових прав, тобто самі автори. Даним способом захисту авторських прав можуть скористатися і спадкоємці авторів, які хоча й не стають власниками зазначених прав, але можуть здійснювати їх захист незалежно від будь-яких строків (частина 2 ст.29 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Користувачі творів через свій правовий статус (здебільшого це юридичні особи) такого права не мають, бо до них переходять, як правило, лише майнові права на використання творів.

Особою, яка завдала моральної шкоди, може виступати будь-яка фізична або юридична особа, здатна нести відповідальність за свої дії. Нею може бути користувач твору за авторським договором. Оскільки особисті немайнові права за авторським договором не передаються, наявність договірних відносин між сторонами щодо майнових прав не повинна бути перешкодою для настання відповідальності у разі порушення немайнових прав автора.

Розмір грошової компенсації за завдану моральну шкоду визначається судом із врахуванням декількох факторів. Основний з них найтяжчий — обсяг моральних страждань потерпілого. Розмір компенсації моральної шкоди залежить від ступеня вини правопорушника.

При визначенні розміру компенсації суд повинен врахувати майновий стан особи, яка завдала шкоди. Ця обставина може братися до уваги лише тоді, коли порушником авторських прав виступає фізична особа, а саме порушення авторських прав відбулося через недбалість.

Розмір компенсації за заподіяну моральну шкоду не залежить також від того, в якому обсязі судом задоволені вимоги потерпілого про відшкодування завданої йому матеріальної шкоди.

Компенсація моральної шкоди відбувається в основному в судовому порядку. Не виключена і добровільна виплата компенсації, якщо наприклад, порушник авторських прав не бажає доводити справу до суду.

На вимоги компенсації моральної шкоди за порушення особистих немайнових прав авторів не поширюється позовна давність.

10.2. Способи забезпечення цивільного позову у справах про контрафакцію та піратство

До способів забезпечення цивільного позову у справах про контрафакцію та піратство належать:

- ☐ заборона вчиняти певні дії;
- ☐ накладення арешту;
- ☐ застосування тимчасових заходів.

10.2.1. Заборона вчиняти певні дії

Відповідно до законодавства з питань інтелектуальної власності, зокрема ст.53(1) Закону України «Про авторське право і суміжні права», до завершення розгляду справи по суті суддя одноособово має право винести ухвалу про заборону відповідачу, щодо якого є достатні підстави вважати, що він є порушником авторських або суміжних прав, вчиняти до винесення рішення чи ухвали певні дії, а саме: виготовлення, відтворення, продаж, здавання в прокат, ввезення на митну територію України та інше передбачене законом використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою введення в цивільний оборот примірників творів, у тому числі комп'ютерних програм і баз даних, а також записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, і засобів обходу технічних засобів захисту прав.

Судова заборона вчинення певних дій стосується відповідача. Практично це може бути й інша особа, відносно якої є достатні підстави вважати, що вона є порушником авторських або суміжних прав. Заборона вчинення певних дій не повинна застосовуватися в тих випадках, коли позов є недостатньо обґрунтованим. У цивільних справах судова заборона не може бути винесена до подання позовної заяви. Перелік дій, які не можна здійснювати на основі судової заборони, слід вважати примірним.

10.2.2. Накладення арешту

Відповідно до законодавства з питань інтелектуальної власності, зокрема ст.53(2) Закону України «Про авторське право і суміжні права», за наявності достатніх даних про вчинення порушення авторських або суміжних прав орган дізнання, слідства або суд зобов'язані вжити заходів для забезпечення розшуку та накладення арешту на:

- ❑ примірники творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, а також засоби обходження технічних засобів захисту прав;
- ❑ матеріали та обладнання, призначені для їх виготовлення і відтворення;
- ❑ документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення протиправних дій.

Для накладення арешту на названі матеріали, обладнання і документи не вимагається, щоб вони фактично використовувалися для виготовлення ймовірно контрафактних товарів.

10.2.3. Застосування тимчасових заходів

Відповідно до законодавства з питань інтелектуальної власності, зокрема ст.53(3) Закону України «Про авторське право і суміжні права», у разі, якщо відповідач по справі порушення авторських або суміжних прав відмовляє у доступі до необхідної інформації чи не забезпечує її надання у прийнятний строк, робить перешкоди у здійсненні судових процедур, або з метою збереження відповідних доказів щодо інкримінованого правопорушення, особливо у випадку, коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди особі, якій належать авторські або суміжні права, або коли є очевидний ризик того, що доказ буде знищено, суд або суддя одноособово мають право за заявою заявника застосовувати тимчасові заходи до пред'явлення позову або до початку розгляду справи за участю іншої особи (відповідача) шляхом:

- ❑ винесення ухвали про огляд приміщень, в яких, як припускається, відбуваються дії, пов'язані з порушенням авторських або суміжних прав;
- ❑ накладення арешту і вилучення всіх примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, засобів обходження технічних засобів захисту прав, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх виготовлення і відтворення;
- ❑ накладення арешту і вилучення рахунків та інших документів, які можуть бути доказом вчинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення (чи підтверджують наміри вчинення порушення) авторських або суміжних прав.

Тут перелічені тимчасові заходи, які мають право застосовувати суд або суддя одноособово за заявою заявника до пред'явлення позову або до початку розгляду справи за участю відповідача. В основу цього пункту покладено положення про можливість винесення ухвал про здійснення обшуку в ході провадження в цивільних справах.

Часто правовласникам відомо, в якому приміщенні можуть бути незаконні товари і обладнання для їх виготовлення, однак їм важко оволодіти ними. У випадках, коли ордер на обшук не може бути отриманий у ході провадження в цивільних справах, правовласники змушені звертатися із заявою про порушення кримінальної справи, внаслідок чого іншій стороні може бути заподіяна більш серйозна шкода порівняно з отриманням ним ордера на обшук без порушення кримінальної справи.

Цей арешт товарів у порядку «ex parte» (без повідомлення відповідача) став важливим і ефективним інструментом захисту від контрафакції і піратства, який фактично зменшує тягар, що несуть на собі міліція та інші відповідні державні органи.

Глава 11. Адміністративна відповідальність за контрафакцію і піратство в Україні

Адміністративна відповідальність, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, настає за наступні дії:

- ❑ незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного та художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, торговельної марки, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом (ст.51-2);
- ❑ незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені (ст.164-3);
- ❑ умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця (ст.164-3);
- ❑ отримання, використання, розголошення комерційної таємниці з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця (ст.164-3);
- ❑ демонстрування, розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без Державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (ст.164-6);
- ❑ розповсюдження без прокатного посвідчення фільмів шляхом виготовлення фільмокопій з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат (ст.164-6);
- ❑ розповсюдження і демонстрування фільмів із порушенням умов, передбачених Державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів (ст.164-7);
- ❑ розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок (ст.164-9);
- ❑ порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорту обладнання чи сировини для їх виробництва (ст.164-13).

Митним кодексом України передбачена адміністративна відповідальність за ввезення на митну територію України або вивезення за

межі цієї території товарів, призначених для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності (ст.345).

Більш детально про адміністративну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності та процедуру адміністративних стягнень див. в РОЗДІЛІ V цього посібника.

Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, зокрема за контрафакцію і піратство, є складовою частиною єдиного механізму адміністративного захисту порушених прав. Він являє собою сукупність заходів припинення адміністративних правопорушень та застосування адміністративних стягнень компетентними органами державного управління (зокрема органами внутрішніх справ, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, митними органами України, судами та іншими органами, що наділені відповідними повноваженнями), за заявою або скаргою особи, якій належать права інтелектуальної власності, що порушуються або оспорюються, або за власною ініціативою, мета яких є відновлення, визнання та припинення порушення прав інтелектуальної власності.

РОЗДІЛ IV.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУДАХ

Глава 1. Міжнародні стандарти

Угода ТРІПС не вимагає прийняття яких-небудь спеціальних механізмів або створення спеціалізованої судової системи захисту прав інтелектуальної власності. Правова охорона та правозастосування в сфері інтелектуальної власності повинні бути прозорими та справедливими, а також відповідати процедурним положенням Угоди ТРІПС. Форма їх реалізації може бути такою, що підходить для тієї чи іншої країни. Більш того, захист прав інтелектуальної власності в ході розгляду цивільних справ може здійснюватися у судах в рамках цивільного процесу або в адміністративних судах (трибуналах). Захист прав інтелектуальної власності може здійснюватися в судах загальної юрисдикції, органах правосуддя або в спеціалізованих судах чи органах правосуддя, які займаються виключно питаннями захисту прав інтелектуальної власності. Детальний опис судової системи США викладено нижче для того, щоб забезпечити основу для розуміння гіпотетичних прикладів, а також пояснень, які даються в цьому посібнику на основі американського досвіду.

Глава 2. Захист прав інтелектуальної власності в рамках судової системи США

Більша частина справ щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в США вирішується шляхом подання цивільних позовів або порушення кримінальних справ у судах відповідної юрисдикції. Наприклад, розгляд справ про порушення прав на винаходи або авторських прав можуть вестися тільки у федеральних судах тому, що справи в цій сфері повністю відносяться до федеральної юрисдикції. На противагу цьому, позови про порушення прав на комерційну таємницю або торговельні марки можуть бути подані до місцевих судів, залежно від того, згідно з яким законодавством подаються відповідні позови: за федеральним чи місцевим законодавством.

2.1. Види судів

Детальний опис функцій судової системи США міститься в таблиці, що надається нижче.

Опис системи судів США

Верхній рівень: апеляційні суди останньої інстанції

Верховний суд США (національний)

Верховний суд США вправі приймати або не приймати на розгляд справи. Однак у межах своєї первинної юрисдикції, встановленої Конституцією США, він повинен в обов'язковому порядку розглядати деякі виняткові апеляційні скарги та справи.

Верховні апеляційні суди штатів

Практично у всіх штатах вони іменуються Верховними судами штатів. У всіх справах на рівні штатів, за рідкісними винятками, вони виступають апеляційними судами останньої інстанції. Якщо справа стосується прав, які захищаються згідно з Конституцією США, то одна із сторін може подати апеляцію в Окружний апеляційний суд США.

Базовий рівень: суди першої інстанції		
Суди першої інстанції в штатах (State Trial Courts) Майже всі цивільні і кримінальні справи спочатку надходять до судів штатів або до місцевих судів першої інстанції. Їх, як правило, іменують муніципальними судами, судами графств, районними, окружними судами або головними судами першої інстанції. В штаті Айова їх називають «районними судами» (District Courts); такий суд є в кожному графстві. Апеляції із суду першої інстанції штату надходять до Проміжного апеляційного суду штату. До 95 відсотків всіх судових справ у США слухаються в судах першої інстанції штату.	Районні суди США (U. S. District Courts) У США є 94 федеральних районних судів, які займаються розглядом цивільних і кримінальних справ, включаючи справи про порушення федеральних законів і Конституції США, а також цивільні справи, в яких протистоять один одному громадяни з різних штатів і оспорується суми, що перевищують 75 тис. дол. США. (Це найпоширеніша категорія справ у районних судах США.) Більшість апеляцій з районних судів надходять в окружні апеляційні суди, а деякі направляють в апеляційний суд федерального округу.	Суд США у справах про міжнародну торгівлю (U. S. Court of International Trade) Спеціалізується на справах, пов'язаних з міжнародною торгівлею. Апеляції на його рішення надходять до Апеляційного суду федерального округу (CAFC). Суд США із розгляду претензій (U. S. Claims Court) Займається розглядом справ федерального значення на суми, що перевищують 10 тис. дол. США, конфліктів, які виносить на його розгляд Комісія із претензій, поданих індіанцями, а також справ, до яких причетні деякі державні підрядники. Апеляції на його рішення надходять до Апеляційного суду федерального округу (CAFC).

Проміжні апеляційні суди		
Проміжний апеляційний суд штату (State Intermediate Courts of Appeal (ICA))	Окружні апеляційні суди США (U. S. Circuit Courts of Appeal)	Апеляційний суд федерального округу (U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit)
Сорок штатів мають Проміжні апеляційні суди. Ці суди є апеляційними судами першої інстанції для більшості справ (у штаті Айові таким є Апеляційний суд). У десятих штатах Верховний суд є єдиним апеляційним судом	Існують 12 таких судів. Кожен Окружний апеляційний суд розглядає справи, що надійшли з районних судів даного округу. Апеляції на його рішення направляються у Верховний суд США.	Цей суд розглядає апеляції у цивільних справах, що пов'язані з незначними скаргами на роботу уряду США, апеляції у справах, що відносяться до сфери прав на винаходи, і у справах, пов'язаних з міжнародними торговельними спорами

У США є суди двох рівнів — суди першої інстанції та апеляційні суди. Судові справи розглядаються в судах першої інстанції. Апеляційні суди переглядають рішення судів першої інстанції.

Юрисдикція федеральних судів поширюється на справи, при розгляді яких застосовуються федеральні закони — такі, як Патентні закони (Patent laws), Акт про авторське право (Copyright Act), федеральні закони про торговельні марки та комерційну таємницю.

2.2. Суди штатів

Суди кожного зі штатів мають юрисдикцію в усіх цивільних і кримінальних справах у штаті, що стосуються законодавства штату та підпадають під його дію. Для більшості справ початковим пунктом їх розгляду в рамках судової системи виступає суд першої інстанції. Судді місцевих судів слухають справи у своєму окрузі. Вони можуть видавати ордери на обшук, проводити слухання про арештоване майно та виконувати інші процедури, що пов'язані з позовами у справах про захист прав інтелектуальної власності, поданими у штаті. У кожному штаті є офіс судового секретаря, який зберігає записи всіх судових слухань, клопотання, докази та накази, займається обробкою штрафів, звернень, стягнень та судових рішень у цивільних справах, а також має повноваження призначати дати слухань судових справ.

Виходячи з назви, апеляційний суд займається апеляціями — проханнями сторін судового розгляду про перегляд судового рішення у суді вищої інстанції. Як правило, штат має апеляційні суди двох рівнів. Суд вищого рівня, як правило, називається Верховним судом штату (це правило має виключення, наприклад, «верховним судом» штату Нью-Йорк є суд першої інстанції). Верховний суд штату розглядає на найвищому рівні апеляції щодо застосування законів штату і, як правило, виносить рішення, які стосуються тлумачення конституції штату.

2.3. Федеральні суди Сполучених Штатів Америки

Федеральні суди (federal courts) функціонують окремо від судів штатів і приймають рішення тільки у справах федерального значення або з питань федерального значення, що виникають в контексті федерального законодавства, а також в спорах між громадянами різних штатів, де сума спору перевищує 75 тис. дол. США. Федеральні суди мають виключну юрисдикцію у справах про порушення прав на винаходи і авторських прав, а також юрисдикцію у справах про порушення прав на торговельні марки і комерційну таємницю.

2.4. Районні суди Сполучених Штатів Америки

Районні суди Сполучених Штатів Америки (United States district courts) є судами першої інстанції federalної судової системи. Існує 94 федеральних судових районів (federal juridical districts), а в кожному штаті є як мінімум один такий район.

Існує два особливих суди першої інстанції, що користуються загальнонаціональною юрисдикцією у справах певного роду. Суд у справах про міжнародну торгівлю розглядає справи, що пов'язані з митними і зовнішньоторговельними питаннями. Суд Сполучених Штатів Америки із розгляду претензій федерального значення (United States Court of Federal Claims) має юрисдикцію, що охоплює більшість позовів про відшкодування грошових збитків урядом Сполучених Штатів Америки, а також спори з приводу федеральних контрактів, незаконного «захоплення» приватної власності федеральним урядом і багато інших позовів проти уряду Сполучених Штатів Америки.

2.5. Апеляційні суди Сполучених Штатів Америки

94 федеральних судових райони США зведені в 12 регіональних округів (regional circuits), у кожному з яких діє Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки (United States Court of Appeals). Апеляційний суд розглядає апеляції на рішення районних судів, розташованих на території даного округу, а також апеляції на рішення федеральних адміністративних органів. Апеляції у справах про порушення прав на винаходи передаються в особливий окружний суд – Апеляційний суд федерального округу (Court of Appeals for the Federal Circuit). Створений у 1982 р., цей особливий окружний суд був наділений загальнонаціональною юрисдикцією виключно для розгляду справ, пов'язаних із правами на винаходи, і апеляцій у деяких інших справах федерального значення. Цей же суд розглядає апеляції на адміністративні рішення Відомства США з питань винаходів і торговельних марок (US Patent and Trademark Office) стосовно реєстрації прав на винаходи і торговельні марки і здійснення цих прав в Сполучених Штатах Америки.

2.6. Верховний суд Сполучених Штатів Америки

Незалежно від того, чи проходить розгляд справи федеральним судом чи судом штату, остання апеляція подається у Верховний суд Сполучених Штатів Америки (United States Supreme Court). Цей Суд складається з голови Верховного суду і восьми членів Верховного суду. Щороку Верховний суд за своїм розсудом і керуючись відповідними принципами, встановленими конгресом США, розглядає обмежену кількість справ, у яких Верховний суд просять винести рішення. Як правило, такі справи стосуються важливих питань, що пов'язані з Конституцією та федеральним законодавством США, включаючи інтерпретацію федеральних законодавчих актів з питань інтелектуальної власності.

2.7. Цивільні і кримінальні справи

Кримінальна справа порушується федеральним урядом або штатом для притягнення до кримінальної відповідальності за порушення кримінального законодавства. У разі доведення його вини, правопорушник засуджується судом до позбавлення волі або до виплати штрафу за вчинений злочин.

Цивільна справа — це справа, що порушується однією стороною проти іншої сторони для вирішення юридичного спору з приводу прав, що ґрунтуються на статутному праві (statutory law) або загальному праві (common law). Справа про порушення авторських прав є прикладом цивільної справи, що стосується сфери статутного права.

2.8. Судочинство у цивільних справах

Ініціювання провадження

Судове провадження у цивільній справі ініціюється шляхом подання позову або письмової «скарги», в яких стверджується факт допущеного правопорушення та вказується сторона(и), що вчинила(и) правопорушення. У більшості цивільних справ до суду звертаються із проханням про відшкодування «збитків» та/або про видачу наказу про припинення правопорушення та/або про арешт і наступне знищення незаконно вироблених товарів і обладнання, що використовувалося для їх виробництва.

Прецедент і переконливість

Рішення апеляційного суду з того або іншого питання носить обов'язковий характер для судів нижчої інстанції, що підпорядковуються юрисдикції даного апеляційного суду. Таким чином, рішення апеляційного суду є «прецедентами», яким повинні слідувати суди нижчої інстанції, що підпорядковуються юрисдикції даного апеляційного суду.

Рішення суду нижчої інстанції не є обов'язковим для суду вищої інстанції. На практиці, апеляційні суди часто скасовують рішення судів першої інстанції, щоб виправити «помилки у застосуванні законодавства», які допускаються судами першої інстанції.

Через те, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки є «вищим судом країни», рішення Верховного суду носять обов'язковий характер для всіх судів Сполучених Штатів Америки. Рішення того або іншого суду може «бути переконливим» за межами регіону, в якому функціонує суд. «Переконливість» рішення означає, що інші суди слідують йому, не будучи, в той же час, зобов'язаними робити це.

Рішення, прийняті судами в минулому, враховуються, як правило, судом, який розглядає всі наступні справи, що стосуються того самого питання. Посилання судів США на раніше ухвалені рішення при прийнятті нових відоме як «*stare decisis*», що означає в перекладі з латині «стояти на вирішеному». Доктрина «*stare decisis*» не заважає тому або іншому суду приймати рішення, «які суперечать» його власним, раніше ухваленим рішенням. Однак, доктрина «*stare decisis*» не заохочує до швидких і радикальних змін у галузі інтерпретації та застосування законодавства і забезпечує передбачуваність у прийнятті рішень.

2.9. Судочинство у кримінальних справах

Провадження у кримінальній справі розпочинається дуже схожим чином. Основні відмінності – в елементах провадження у кримінальній справі та тягарі доказування. Наприклад, у кримінальній справі вимагається, як правило, наявність умислу, тоді як у цивільному процесі він не обов'язковий. Тягар доказування у кримінальній справі лягає на прокурора, і цей тягар є важчим, ніж у цивільній справі.

Посилання на деякі Інтернет-сайти з описами або схемами судової системи США

Інформацію про федеральну судову систему США можна отримати на сайті:

<http://serv5.law.emory.edu/FEDCTS/>

<http://serv5.law.emory.edu/FEDCTS/>

або

<http://www.uscourts.gov>

<http://www.lib.lsu.edu/gov/fedgovall.html>

Інформацію про Верховний суд США див. на сайті:

<http://www.supremecourtus.gov>

Глава 3. Захист прав інтелектуальної власності в судах України

3.1. Судова система України. Суди загальної юрисдикції

В Україні захист прав інтелектуальної власності в першу чергу здійснюється в судовому порядку шляхом подання цивільних позовів або порушення адміністративних і кримінальних справ у судах відповідної юрисдикції, що складають судову систему України. До цієї системи входять суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів, а Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності та спеціалізації.

Систему судів загальної юрисдикції складають:

1. Верховний Суд України;
2. Вищі спеціалізовані суди;
3. Апеляційні суди;
4. Місцеві суди.

3.2. Види судів

Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції діють загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій.

Спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані суди. У судах різних судових юрисдикцій може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ даної юрисдикції.

Справа щодо захисту прав інтелектуальної власності може розглядатися у місцевому загальному суді, якщо:

- ☐ в цивільному спорі однією із сторін є фізична особа;
- ☐ особи притягаються до адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності;
- ☐ особи притягаються до кримінальної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності та в інших випадках, передбачених законом.

Справи про порушення прав інтелектуальної власності, а також про визнання недійсними: патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; свідоцтв на торговельні марки можуть розглядатися в місцевих господарських судах, якщо їх учасниками є юридичні особи або фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності.

Позови про визнання недійсними рішень Держдепартаменту можуть бути подані до окружних адміністративних судів або до загальних

місцевих судів в залежності від суб'єктного складу сторін (в першому випадку — це юридичні особи і фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, а в другому — фізичні особи).

Детальний опис судової системи України міститься в діаграмі, що надається нижче.

3.3. Верховний суд України

Верховний Суд України — це найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції. Верховний Суд України переглядає справи:

- ☐ у зв'язку з винятковими обставинами у порядку, встановленому процесуальним законодавством;
- ☐ у касаційному порядку у випадках, встановлених законодавством;
- ☐ у випадках, передбачених законодавством, розглядає інші справи, пов'язані з виключними обставинами.

У складі Верховного Суду України діють:

1. Судова палата у цивільних справах;
2. Судова палата у кримінальних справах;
3. Судова палата у господарських справах;
4. Судова палата в адміністративних справах;
5. Військова колегія.

Справи, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, можуть стати предметом розгляду в будь-якій із чотирьох вищеназваних судових палат в залежності від обставин справи і підсудності справи місцевому суду (загальному чи спеціалізованому).

Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлена Указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України, а саме:

- ☐ Судова палата у кримінальних справах — 44 судді;
- ☐ Судова палата у цивільних справах — 24 судді;
- ☐ Судова палата у господарських справах — 11 суддів;
- ☐ Судова палата в адміністративних справах — 7 суддів.

До складу судових палат, що здійснюють розгляд справ з питань юрисдикції спеціалізованих судів, призначаються судді, які мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше трьох років, або відповідному апеляційному спеціалізованому суді не менше п'яти років.

3.4. Вищі спеціалізовані суди України: Вищий адміністративний суд України та Вищий господарський суд України

Ці суди є вищими судовими органами спеціалізованих судів України.

Вищий адміністративний суд України	Вищий господарський суд України
Вищий адміністративний суд України переглядає: ❑ судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції; ❑ в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Вищому адміністративному суду України як суду першої і останньої інстанції підсудні справи: 1. щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму; 2. щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.	Вищий господарський суд України як суд касаційної інстанції переглядає за касаційною скаргою (поданням) рішення місцевого господарського суду та постанови апеляційного господарського суду.

3.5. Апеляційні суди

Загальні та господарські апеляційні суди є судами апеляційної інстанції і переглядають рішення місцевих загальних та господарських судів. Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів в тих справах, які вони розглядали, як адміністративні суди, та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції.

Апеляційні суди		
Апеляційний суд загальної юрисдикції	Апеляційний господарський суд	Апеляційний адміністративний суд
Автономна Республіка Крим, 25 областей України та міст Київ і Севастополь мають такі суди. Кожен такий суд розглядає справи, які надійшли з районних (міських, міжрайонних) судів.	Таких судів 11. Кожен такий суд розглядає справи, які надійшли з місцевих господарських судів, які закріплені територіально за цим апеляційним судом.	Таких судів 7. Кожен такий суд розглядає справи, які надійшли з окружних адміністративних судів, які закріплені територіально за цим судом.

3.6. Місцеві суди — суди першої інстанції

Місцеві загальні суди — це районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди. В Україні — 736 місцевих загальних судів. Ці суди є в кожному районному центрі, в містах, в районах міст. Вони розглядають справи про визнання охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності недійсними, спори про порушення прав інтелектуальної власності, адміністративні спори, якщо оскаржуються рішення Держдепартаменту або його дії чи бездіяльність в тому випадку, якщо однією із сторін є фізична особа.

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, 25 областей України, міст Києва та Севастополя.

Місцевими адміністративними судами є місцеві загальні суди, коли вони розглядають адміністративні справи, та адміністративні окружні суди.

Місцеві суди — це суди першої інстанції, які розглядають справи, віднесені процесуальним законодавством до їх підсудності.

Місцеві загальні суди розглядають цивільні, адміністративні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення.

Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законодавством до їх підсудності.

Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди) розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління (справи адміністративної юрисдикції).

Суди першої інстанції		
Місцеві загальні суди Суди першої інстанції в районах Автономної Республіки Крим, областей, районах міст, районах міст Києва і Севастополя. Цивільні, адміністративні та кримінальні справи спочатку розглядаються в таких районних, міських, міжрайонних судах. В Україні є 736 місцевих загальних судів, які розглядають найбільшу кількість судових справ.	Місцеві господарські суди Спеціалізовані суди першої інстанції, які розглядають господарські справи у відповідності до їх юрисдикції. Таких судів 27. Автономна Республіка Крим, 25 областей України та міста Київ і Севастополь мають такі суди.	Окружні адміністративні суди Спеціалізовані суди першої інстанції, які розглядають справи, у яких однією із сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа. Таких судів повинно бути 27. Враховуючи, що система адміністративних судів почала формуватися після прийняття Кодексу адміністративного судочинства України, який набув чинності 1 вересня 2005 року, і цей процес ще не завершений, то до створення відповідних судів, виділення їм облаштованих приміщень і відповідно початку їх діяльності, підсудні окружним адміністративним судам справи вирішують у першій інстанції відповідні місцеві загальні суди або місцеві господарські суди. Автономна Республіка Крим, 25 областей України та міста Київ і Севастополь матимуть окружні адміністративні суди.

Підсумовуючи викладене, можна сказати, що в Україні існує декілька рівнів судів. Для вирішення всіх цивільних, адміністративних та кримінальних справ існують суди першої інстанції — місцеві загальні або спеціалізовані суди, а також суди апеляційної та касаційної інстанцій. В системі адміністративних та господарських судів є Вищі суди, які є касаційною інстанцією.

Верховний суд України є останньою (касаційною) інстанцією для всіх судочинств.

3.7. Цивільне судочинство

Цивільна справа розпочинається за позовом однієї сторони до іншої в тому випадку, якщо сторона, що подала позов вважає, що її права порушені. Позов в інтересах громадянина або держави може подати прокурор. Підставою представництва прокурором у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан, похилий вік або з інших поважних причин самотійно захистити свої порушені права або реалізувати процесуальні повноваження, а інтересів держави — наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою.

Такі позови спочатку розглядаються в місцевих загальних судах, якщо однією із сторін є фізична особа. Якщо обидва учасники спірних правовідносин є суб'єктами господарювання, то спір, що виник між ними, підвідомчий господарському суду. За згодою учасників правовідносин спір між ними може бути переданий на розгляд третейського суду. Як засіб судового захисту прав інтелектуальної власності виступає позов, тобто звернена до суду вимога стосовно відправлення правосуддя, з одного боку, і звернена до відповідача матеріально-правова вимога щодо виконання покладених на нього обов'язків визнання наявності чи відсутності правовідносин, з іншого. Позови, пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, можуть бути заявлені протягом трьох років від дати, коли позивач довідався або повинен був довідатися про порушення своїх прав. Судовий, або позовний, порядок захисту прав інтелектуальної власності застосовується у всіх випадках, крім тих винятків, які прямо передбачені в законодавстві.

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених прав, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ст. 1 Цивільного процесуального кодексу України). Таким чином захист прав інтелектуальної власності в судах України здійснюється за нормами Цивільного процесуального кодексу України, якщо спір виникає між громадянами або якщо однією із сторін є громадянин, за виключенням випадків, коли громадяни є суб'єктами підприємницької діяльності. Суд при розгляді справи поважає честь і гідність усіх учасників цивільного процесу і здійснює правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак (ст. 5 Цивільного процесуального кодексу України). Розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито. Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про час і місце розгляду своєї справи. Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо відкритий розгляд може привести до розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, яка охороняється законом, а також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі (ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України). Цивільне судочинство здійснюється українською мовою. Особи, які беруть участь у справі і не володіють українською мовою, мають право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача (ст. 7 Цивільного процесуального кодексу України). Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, які мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості (ст. 10 Цивільного процесуального кодексу України). При цьому, сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач (ст. 30 Цивільного процесуального кодексу України), які

відповідно до ст. 31 Цивільного процесуального кодексу України мають рівні права та обов'язки. Також участь у справі можуть брати треті особи, а також представники сторін і третіх осіб.

Особи, які беруть участь у справі, мають відповідні права та обов'язки. Зокрема, вони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати рішення і ухвали суду, а також користуватися іншими процесуальними правами (ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України). Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді, тобто мати цивільну процесуальну правоздатність, мають фізичні особи які досягли повноліття, а також юридичні особи (ст. 29 Цивільного процесуального кодексу України). Також учасниками цивільного процесу можуть бути треті особи, які поділяються відповідно до статей 34 і 35 Цивільного процесуального кодексу України на третіх осіб, які:

- ☐ заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. Вони можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду, пред'явивши позов до однієї чи обох сторін. Ці особи мають усі процесуальні права і обов'язки позивача;
- ☐ не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вони можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до ухвалення судом рішення, якщо рішення в справі може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї із сторін. Ці особи можуть бути залучені до участі у справі за клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. Зазначені особи мають процесуальні права і обов'язки, встановлені ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України.

Будь-яка особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі права в порядку, встановленому законом (ст. 12 Цивільного процесуального кодексу України). Повноваження представників мають бути посвідчені такими документами:

- ☐ довіреністю фізичної особи;
- ☐ довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника (ст. 42 Цивільного процесуального кодексу України).

Представник, який має повноваження на ведення справи у суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності. Необхідно зазначити, що підстави і порядок припинення

представництва за довіреністю визначається статтями 248 — 250 Цивільного кодексу України (ст. 44 Цивільного процесуального кодексу України).

Суд розглядає цивільні справи в межах заявлених позивачами вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (ст. 11 Цивільного процесуального кодексу України). Справа в суді порушується на підставі позовної заяви, яка подається в письмовій формі особою, права якої порушено, до суду першої інстанції, де вона реєструється, оформлюється і передається судді (ст. 118 Цивільного процесуального кодексу України). Форма і зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України і містити:

- ☐ найменування суду, до якого подається заява;
- ☐ ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження;
- ☐ зміст позовних вимог;
- ☐ виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
- ☐ зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, або наявність підстав для звільнення від доказування;
- ☐ перелік документів, що додаються до заяви. Такими документами, зокрема, можуть бути письмові докази, а також документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату інших витрат суду на розгляд справи. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами (ст. 107 Цивільного процесуального кодексу України). Як правило, позови до фізичної особи подаються в суд за місцем її проживання, а до юридичних осіб — за їхнім місцезнаходженням (ст. 109 Цивільного процесуального кодексу України). Про відкриття провадження у справі чи відмову в цьому суддя постановляє ухвалу, копії якої невідкладно надсилаються особам, що беруть участь у справі. Протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі повинно бути призначено і проведено попереднє судове засідання, метою якого є з'ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи. Суд з'ясовує: чи не відмовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, чи не бажають сторони укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського суду (статті 127, 129 та 130 Цивільного процесуального кодексу України).

Суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходи забезпечення позову (ч. 1 ст. 151 Цивільного процесуального кодексу України). Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. Згідно з ч. 4 ст. 151 за заявою

заінтересованої особи суд може забезпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню прав інтелектуальної власності. У цьому випадку заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали суду про забезпечення позову. Підстави для забезпечення позову, його види, процедура розгляду судом заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про нього тощо визначені статтями 151 – 155 Цивільного процесуального кодексу України.

Після закінчення підготовки справи до судового розгляду суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає, які підготовчі дії ним проведені, і встановлює дату розгляду справи. Суд розглядає справу протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі. Порядок судового розгляду справ визначений Главою 4 Цивільного процесуального кодексу України.

В цивільних справах про захист прав інтелектуальної власності суд може постановити рішення, окрім застосування негайних превентивних заходів щодо порушення прав інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів, про які було сказано вище, також рішення про:

- ☐ зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням зазначених прав;
- ☐ вилучення з цивільного обороту **та знищення** товарів, виготовлених або введених в такий оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, а також матеріалів і знарядь, що використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням цих прав;
- ☐ відшкодування збитків, грошове стягнення замість відшкодування збитків, за неправомірне використання прав інтелектуальної власності;
- ☐ припинення порушення прав інтелектуальної власності;
- ☐ задоволення інших вимог позивача, передбачених законодавством України.

Тягар доказування в цивільних справах лежить на сторонах. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України).

Судові рішення викладаються у двох формах: ухвали і рішення, зміст яких визначається відповідно статтями 210 та 215 Цивільного процесуального кодексу України. Судове рішення виготовляється на спеціальному бланку, підписується суддею (суддями), який його ухвалив, і скріплюється печаткою суду. Копії судового рішення надаються особам, які брали участь у справі. Рішення суду набирає чинності після закінчення строку подання заяви про його апеляційне оскарження (статті 222 і 223 Цивільного процесуального кодексу України). Судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів де-

ржавної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України (ст. 14 Цивільного процесуального кодексу України). Рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному та касаційному провадженні. Процедура оскарження та розгляду справ в апеляційній і касаційній інстанціях регулюється Розділом V «Перегляд судових рішень» Цивільного процесуального кодексу України.

Виконання судових рішень здійснюється за процедурою, визначеною Розділом VI «Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб)» Цивільного процесуального кодексу України, а також відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

3.8. Господарське судочинство

Господарські суди розглядають спори про порушення прав інтелектуальної власності та визнання недійсними охоронних документів на об'єкти цих прав. Найбільшу кількість спорів з питань неправомірного використання чужої торговельної марки розглядають в Україні місцеві господарські суди.

Завданнями господарського судочинства в Україні є захист порушених прав інтелектуальної власності підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб (у тому числі іноземних), та громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі — підприємства та організації), а також вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушень (ст. 1 Господарського процесуального кодексу України). Господарські суди вирішують господарські спори, як і загальні суди цивільні спори, у порядку позовного провадження, здійснюючи правосуддя на засадах рівності і змагальності всіх учасників судового процесу. Мова судочинства визначається ст. 21 Закону України «Про мови в Українській РСР». Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо захисту від розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, або коли сторони чи одна із сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті. Господарські суди приймають рішення, ухвали і постанови, які є обов'язковими до виконання на усій території України.

До складу учасників судового господарського процесу входять: сторони, треті та інші особи, які беруть участь у процесі. Сторонами у судовому процесі — позивачами і відповідачами — можуть бути підприємства та організації. Позивачами — ті, що подали позов або в інтересах яких цей позов подано, а відповідачами — ті, яким пред'явлено позовну вимогу. Сторони, як і в цивільному судочинстві, користуються рівними процесуальними правами та обов'язками. Зокрема позивач вправі

до прийняття рішення по справі змінити підставу або предмет позову, збільшити чи зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову. В той же час відповідач має право визнати позов повністю або частково. Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи (статті 18, 21 і 22 Господарського процесуального кодексу України). Вимоги до третіх сторін в господарському судочинстві аналогічні цивільному і визначені в статтях 26 і 27 Господарського процесуального кодексу України. Представниками юридичних осіб в господарському суді є їх органи, які діють через своїх керівників — на підставі документа, що посвідчує їх посадове становище. Крім того представником юридичних осіб, а також громадян-підприємців може бути адвокат або інший фахівець, повноваження якого підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю (ст. 28 Господарського процесуального кодексу України).

Також, як і в цивільному судочинстві, сторони можуть застосовувати заходи досудового врегулювання господарських спорів. Досудове врегулювання спорів здійснюється шляхом пред'явлення претензії до осіб, що порушили майнові права і законні інтереси інших осіб. Порядок пред'явлення претензії, процедура її розгляду тощо визначаються статтями 6 — 8 Господарського процесуального кодексу України.

Розділ III Господарського процесуального кодексу України визначає підвідомчість справ господарським судам та підсудність справ, зокрема територіальну та виключну підсудність. Треба зазначити, що справи у спорах про порушення прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення правопорушення, а справи у спорах, в яких відповідачем є, зокрема, центральний орган державної виконавчої влади, розглядається господарським судом міста Києва (ст. 16 Господарського процесуального кодексу України).

Особа, яка має підстави побоюватись, що подання потрібних для неї доказів стане згодом неможливим або утрудненим, а також підстави вважати, що її права інтелектуальної власності порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутись до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до подання позову. Ці запобіжні заходи включають:

- ☐ витребування доказів;
- ☐ огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав;
- ☐ накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб. Порядок оформлення, подання та розгляду заяви про вжиття запобіжних заходів наведений в Розділі V-1 «Запобіжні заходи» Господарського процесуального кодексу України.

Також, як і в цивільному судочинстві, позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, громадянином — суб'єктом підприємницької діяльності або його представником. Зміст позовної заяви, документи, що додаються до неї, а також порядок її подання визначаються Розділом VIII Господарського процесуального кодексу України. За подання позовної заяви сплачується державне мито.

Суддя господарського суду, прийнявши позовну заяву, не пізніше п'яти днів з дня її надходження виносить і надсилає сторонам ухвалу про порушення провадження у справі (ст. 64 Господарського процесуального кодексу України). Ця ухвала виноситься з додержанням вимог ст. 86 Господарського процесуального кодексу України. Порядок порушення провадження у справі та підготовки матеріалів до розгляду у першій інстанції наведений у Розділі IX Господарського процесуального кодексу України. Господарський суд за заявою сторони, яка подала позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову, перелік яких та порядок вжиття визначений Розділом X Господарського процесуального кодексу України.

Господарський спір у першій інстанції має бути вирішено у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви (ст. 69 Господарського процесуального кодексу України). При вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова в позові повністю або частково) господарський суд приймає рішення, яке викладається у письмовій формі і підписується всіма судьями, які брали участь у засіданні.

В господарських справах про захист прав інтелектуальної власності, як і в цивільних справах, суд може постановити рішення, окрім застосування негайних превентивних заходів щодо порушення прав інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів, про які було сказано вище, також рішення про:

- ❑ зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням зазначених прав;
- ❑ вилучення з цивільного обороту **та знищення** товарів, виготовлених або введених в такий оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, а також матеріалів і знарядь, що використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням цих прав;
- ❑ відшкодування збитків, грошове стягнення замість відшкодування збитків, за неправомірне використання прав інтелектуальної власності;
- ❑ припинення порушення прав інтелектуальної власності;
- ❑ задоволення інших вимог позивача, передбачених законодавством України.

Тягар доказування в господарських справах, так само як і в цивільних справах, лежить на сторонах. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ст. 33 Господарського процесуального кодексу України).

Рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили, може бути оскаржено через зазначений суд до апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня прийняття рішення місцевим господарським судом. На рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та на постанову апеляційного господарського суду сторони у справі мають право подати касаційну скаргу до Вищого господарського суду України протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили. Процедура вирішення господарських спорів у судах першої інстанції, а також перегляду судових рішень в апеляційному чи касаційному порядку визначена в розділах XI, XII і XII-1 Господарського процесуального кодексу України. Судові рішення Вищого господарського суду України можуть бути переглянуті Верховним Судом України в порядку, передбаченому Розділом XII-2 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються в порядку, встановленому Розділом XIV Господарського процесуального кодексу України та Законом України «Про виконавче провадження».

3.9. Кримінальне судочинство

Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування законодавства з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний (ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України). Проведення в кримінальних справах на території України здійснюється незалежно від місця вчинення злочину і включає процедуру дізнання, досудового слідства та судового розгляду справи (ст. 3 Кримінально-процесуального кодексу України). Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов'язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання (ст. 4 Кримінально-процесуального кодексу України). Також, як і в інших судочинствах, правосуддя в кримінальних справах здійснюється тільки судом на засадах змагальності та рівності громадян перед законом і судом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин (статті 16 і

16-1 Кримінально-процесуального кодексу України). Судочинство провадиться українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості. В той же час особам, які беруть участь у справі і не володіють зазначеною вище мовою, дозволяється користуватися рідною мовою і послугами перекладача (ст. 19 Кримінально-процесуального кодексу України). Аналогічно іншим видам судочинства розгляд кримінальних справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної або іншої захищеної законом таємниці (ст. 20 Кримінально-процесуального кодексу України).

Учасниками кримінального процесу є: обвинувачений, підозрюваний, захисник, а також потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні представники. Обвинуваченим є особа, щодо якої у встановленому порядку винесена постанова про притягнення як обвинуваченого. Після призначення справи до судового розгляду обвинувачений називається підсудним. Підозрюваним визнається особа, затримана по підозрінню у вчиненні злочину, або особа, до якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого. Захисником є особа, яка у встановленому порядку уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого та надання їм необхідної юридичної допомоги при провадженні у кримінальній справі. Потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Про визнання громадянина потерпілим чи про відмову в цьому особа, яка провадить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а суд — ухвалу. Цивільним позивачем визнається громадянин, підприємство, установа чи організація, які зазнали матеріальної шкоди від злочину і пред'явили вимогу про відшкодування збитків відповідно до ст. 28 Кримінально-процесуального кодексу України. Про визнання цивільним позивачем чи про відмову в цьому особа, яка провадить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а суд — ухвалу. В якості цивільних відповідачів може бути притягнуто батьків, опікунів, піклувальників або інших осіб, а також підприємства, установи та організації, які в силу закону несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями обвинуваченого. Про притягнення в якості цивільного відповідача особа, яка провадить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а суд — ухвалу. Більш детально про учасників кримінального процесу, їх права і обов'язки викладено в Главі 3 Кримінально-процесуального кодексу України.

Кримінальні справи порушуються за усними або письмовими заявами або повідомленнями підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян, а також за іншими приводами і підставами, викладеними в ст. 94 Кримінально-процесуального кодексу України. Процедура порушення кримінальної справи, дізнання та досудового слідства надана в Розділі другого Кримінально-процесуального кодексу України. Треба тільки зазначити, що досудове слідство закінчується складанням обвинуваль-

ного висновку або постанови про закриття справи чи постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

Провадженню кримінальних справ у суді першої інстанції присвячений Розділ третій Кримінально-процесуального кодексу України.

У кримінальній справі вимагається, наявність умислу, тоді як у цивільному і господарському процесі він не є обов'язковим.

При цьому вирок суду, який постановляється ім'ям України, може бути обвинувальний або виправдувальний. Обвинувальний вирок суду не може ґрунтуватися на припущеннях і постановляється лише за умови, коли в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину буде доведена.

Тягар доказування у кримінальній справі лягає на прокурора, і цей тягар є важчим, ніж у цивільній і господарській справі.

Якщо особа буде визнана винною, покаранням 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. Покарання також залежить від кваліфікації злочину. Що це означає. Статті 175, 176 і 229 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, містять три частини. В перших частинах цих статей передбачена відповідальність за:

- ❑ 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, дисках, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторських і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі;
- ❑ незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення прав на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі;
- ❑ незаконне використання торговельної марки, фірмового найменування, географічного зазначення, або інше умисне порушення прав на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.

Міра покарання за ці правопорушення встановлюється у вигляді штрафу від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією **та знищенням** всіх піратських або контрафактних товарів, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Частиною другою вищевказаних статей передбачена кримінальна відповідальність за ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі. Тоді відповідно ці злочини 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, з конфіскацією та знищенням всіх піратських або контрафактних товарів, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Якщо ж дії, передбачені частинами першою або другою цих статей, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, то покарання може бути у вигляді штрафів від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення 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 та з конфіскацією **та знищенням** всіх піратських або контрафактних товарів, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.

Тобто від кваліфікації злочинів по ступеню тяжкості (від першої до третьої частини вищевказаних статей) залежить покарання за злочини і воно є найбільш суворим при вчиненні тяжких злочинів, вказаних в частині другій та третій.

Що стосується кримінальної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю, то вона встановлена статтями 231 і 232 Кримінального кодексу України, і настає за:

- ❑ умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності. Відповідальність настає у вигляді штрафу від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років;
- ❑ умисне розголошення комерційної таємниці без згоди власника прав на неї особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності. У даному випадку відповідальність настає у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Що стосується такої кваліфікуючої ознаки злочину щодо порушення прав інтелектуальної власності як **повторність**, то повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті, яка передбачає відповідальність. Повторність відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним наміром. Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями Кримінального кодексу України, визнається повторним лише у випадках, передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято (ст. 32 Кримінального кодексу України).

Рецидивом злочинів визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин (ст. 34 Кримінального кодексу України).

Повторність та рецидив злочинів враховуються при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених цим Кодексом.

Разом з виконавцем злочину відповідають співучасники виконавця. **Співучастью** у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину (ст. 26 Кримінального кодексу України). Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник. Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом. Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину. **Пособником** є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Не є співучастью не обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збут таких предметів. Особи, які вчинили ці діяння, підлягають кримінальній відповідальності лише

у випадках, передбачених статтями 198 і 396 Кримінального кодексу України. Не є співучастю обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин. Такі особи підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння містить ознаки іншого злочину (ст. 27 Кримінального кодексу України).

Злочин визнається таким, що **вчинений групою осіб**, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою. Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення. Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його підготовці або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи (стаття 28 Кримінального кодексу України).

Виправдувальний вирок суду постановляється у випадках, коли не встановлено події злочину, коли в діянні підсудного немає складу злочину, а також коли не доведено участі підсудного у вчиненні злочину (ст. 327 Кримінально-процесуального кодексу України).

На вироки, ухвали та постанови районних (міських) судів та міжрайонних судів може бути подана апеляція до апеляційних судів. Апеляція подається, як правило через суд, який постановив вирок, ухвалу чи постанову, протягом п'ятнадцяти днів з моменту їх проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, — в той же строк з моменту вручення йому копії вироку. Процедура подання та розгляду апеляцій визначена главами 29 і 30 Кримінально-процесуального кодексу України.

Верховним Судом України можуть бути перевірені у касаційному порядку вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції. Касаційні скарги і подання в даному випадку можуть бути подані протягом одного місяця з моменту проголошення вироку чи оголошення ухвали або постанови, які оскаржуються, а засудженим, який перебуває під вартою, — в той же строк з моменту вручення йому копії вироку чи постанови. Також Верховним Судом України можуть бути перевірені у касаційному порядку вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку. У цьому випадку касаційні скарги і подання можуть бути подані протягом шести місяців з моменту набрання ними законної сили. У касаційному порядку також можуть бути перевірені вироки та постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків і постанов. Процедура касаційного провадження визначена Главою 31 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирок, ухвала і постанова суду, що набрали законної сили, є обов'язковими для всіх державних і громадських підприємств, установ і організацій, посадових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України. При цьому вирок місцевого суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляцій, а вирок апеляційного суду — після закінчення строку на подання касаційної скарги, внесення касаційного подання, якщо його не було оскаржено чи на нього не було внесено подання. В разі подачі апеляцій, касаційної скарги чи внесення касаційного подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи відповідно апеляційною чи касаційною інстанцією. В той же час, ухвала і постанова суду першої інстанції набирають законної сили і виконуються після закінчення строку на подачу апеляцій, а ухвала і постанова апеляційного суду — після закінчення строку на подання касаційної скарги чи внесення касаційного подання (статті 401 і 402 Кримінально-процесуального кодексу України). Відповідно до статей 11 і 12 Кримінально-виконавчого кодексу України органами виконання покарань є: Державний департамент України з питань виконання покарань, його територіальні органи управління та кримінально-виконавча інспекція, яка виконує покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також громадських та виправних робіт. В той же час, установами виконання покарань є: арештні дома, кримінально-виконавчі установи та спеціальні виховні установи. У межах, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України та законами України, виконання кримінальних покарань також здійснює Державна виконавча служба, яка виконує покарання у вигляді штрафу і конфіскації майна. Більш детально порядок виконання вироку, ухвали і постанови суду визначений Розділом п'ятим Кримінально-процесуального кодексу України та Кримінально-виконавчим кодексом України.

3.10. Адміністративне судочинство

Юрисдикція адміністративних судів в Україні поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законодавством встановлений інший порядок судового вирішення спорів. Що стосується питань захисту прав інтелектуальної власності, то таким судам підсудні спори фізичних та юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень (Держдепартаментом) щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Рішення Держдепартаменту про відмову в видачі охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності можуть бути також оскаржені до Апеляційної палати Держдепартаменту. Апеляційна палата — це колегіальний орган для розгляду заперечень проти рішень Держдепартаменту щодо набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заяв щодо визнання торговельних марок добре відомими в Україні.

Розгляд заперечень в адміністративному порядку в Апеляційній палаті здійснюється за спеціальною процедурою, більш простою в порівнянні з цивільним судочинством, що виключає значну кількість процесуальних дій і вимагає значно менших фінансових витрат та витрат часу.

Згідно з чинним на сьогодні законодавством Апеляційною палатою розглядаються тільки заперечення (спори) з боку заявників щодо набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності і не розглядаються заперечення проти реєстрації прав від третіх осіб, які вважають, що така реєстрація зачіпає їх права та законні інтереси. Хоча слід відзначити, що можливість третіх осіб заперечувати проти реєстрації прав на етапі проведення експертизи існує в законодавстві про торговельні марки.

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам, усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією із сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки.

Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди), а також Вищий адміністративний суд України вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції.

Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції.

Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції. Вищий адміністративний суд України переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ у випадку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Верховний Суд України переглядає судові рішення адміністративних судів за винятковими обставинами.

Проведення в адміністративних судах дуже схоже на провадження в цивільних справах, але має певні особливості, зумовлені тим, що ад-

міністративні позови подаються до суб'єктів владних повноважень або цими суб'єктами до інших учасників публічно-правових відносин.

До адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Суб'єкт владних повноважень має право звернутися до адміністративного суду у випадках, встановлених законом.

Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви. Адміністративний позов може містити вимоги про:

1. скасування або визнання нечинним рішення відповідача — суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;
2. зобов'язання відповідача — суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;
3. зобов'язання відповідача — суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;
4. стягнення з відповідача — суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;
5. виконання зупиненої чи не вчиненої дії;
6. встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень.

Позовна заява може містити, крім вищевказаних вимог, інші вимоги на захист прав, свобод чи інтересів у сфері публічно-правових відносин (ст. 105 Кодексу адміністративного судочинства України).

Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує не пізніше наступного дня після надходження позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної заяви, у разі залишення позовної заяви без руху. Про відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі невідкладно після постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, разом з інформацією про їхні процесуальні права і обов'язки. Відповідачам надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Ухвали про залишення позовної заяви без руху або про повернення позовної заяви можуть бути оскаржені особою, яка подала позовну заяву.

Залишення позовної заяви без руху або повернення позовної заяви не позбавляють права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову постановляє суд першої інстанції, а якщо розпочато апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної інстанції. Подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання. Крім зупинення дії рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються, адміністративний позов може бути забезпечено заборонаю вчиняти певні дії (ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства України).

Як в цивільному і господарському судочинстві, в адміністративному судочинстві кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, але в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Якщо особа, яка бере участь у справі, не може самотійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов'язку і витребує необхідні докази. Суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребує названі документи та матеріали. Суд може збирати докази з власної ініціативи (ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України).

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України. Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється в судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі, після закінчення підготовчого провадження. Особа, яка бере

участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі особи, які беруть участь у справі, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження. Судове засідання проводиться у спеціально обладнаному приміщенні — залі судових засідань. Окремі процесуальні дії в разі необхідності можуть вчинятися за межами приміщення суду (ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства).

У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні. Так само на відповідних суб'єктах владних повноважень можуть бути покладені обов'язки щодо забезпечення виконання рішення. Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання. У разі поновлення судом апеляційної інстанції строку апеляційного оскарження одночасно вирішується питання про зупинення виконання постанови або ухвали. Виконання постанови або ухвали може бути зупинено також в інших випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України

Примусове виконання судових рішень в адміністративних справах здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження». Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах, вирішує суддя адміністративного суду одноособово (ст. 257 Кодексу адміністративного судочинства України).

Глава 4. Запитання і відповіді до теми «Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в судах»

Питання 1. Назвіть чотири основні об'єкти права інтелектуальної власності, які знаходяться під міжнародним контролем щодо захисту прав, та наведіть їх основні характеристики

Відповідь: Основні об'єкти права інтелектуальної власності, які знаходяться під міжнародним контролем щодо захисту прав — це об'єкти авторського права, торговельні марки, винаходи та комерційна таємниця. В якості об'єктів авторського права, як правило, набувають правову охорону літературні, художні та музичні твори. Шляхом видачі патентів переважно набувають правову охорону нові винаходи, які є промислово придатними та мають винахідницький рівень (не є «очевидними»). Законодавство про торговельні марки переважно забезпечують правову охорону комерційних позначень та логотипів, які мають відмінний від інших характер та служать позначенням походження товарів або послуг. В якості комерційної таємниці (інакше — «відомостей, що не підлягають розголошенню») переважно набувають правову охорону конфіденційні комерційні відомості за умови, що власник прав на такі відомості вжив належних заходів для забезпечення їх конфіденційного статусу.

Питання 2. В чому полягає вигода від захисту прав інтелектуальної власності?

Відповідь: Вигода від захисту прав інтелектуальної власності полягає в наступному:

1. Сприяє створенню нових творів та нових технологій, які є фундаментом національної промисловості та майбутніх технічних інновацій;
2. Сприяє зростанню прямих іноземних інвестицій та трансферу технологій;
3. Захищає інтереси споживачів через забезпечення безпеки та високої якості товарів, які відповідають їх ціні;
4. Захищає ринкову вартість інноваційної та творчої діяльності.

Питання 3. Для захисту від незаконного використання яких об'єктів права інтелектуальної власності застосовуються цивільно-правові та/або адміністративні процедури захисту прав за міжнародними стандартами?

Відповідь: Згідно з Угодою ТРІПС цивільно-правові та/або адміністративні процедури захисту прав застосовуються для цілей недопущення правопорушень щодо наступних об'єктів права інтелектуальної власності: винаходи, об'єкти авторського права, торговельні марки, комерційна таємниця, географічні зазначення, топографії інтегральних мікросхем та промислові зразки.

Питання 4. Які засоби захисту прав передбачені міжнародними стандартами для власників прав інтелектуальної власності у разі цивільного позову?

Відповідь: Здебільшого власник прав інтелектуальної власності має використовувати наступні засоби захисту прав, наявні в нього у разі цивільного позову:

1. Попередні (тимчасові) заходи, які включають вилучення контрафактних товарів та відповідного обладнання без попередження правопорушника;
2. Судова заборона можливих правопорушень у майбутньому;
3. Знищення або відчуження (реалізація) контрафактних товарів поза межами комерційних каналів (та без компенсації правопорушнику);
4. Адекватна грошова компенсація за збитки, спричинені правопорушенням.

Крім цього, позивач, який виграв справу, отримує компенсацію за судові витрати, включаючи гонорар адвоката.

Питання 5. Які тимчасові засоби захисту прав за міжнародними стандартами надаються власнику прав інтелектуальної власності у разі цивільного позову?

Відповідь: Згідно із ст. 50 Угоди ТРІПС тимчасові засоби захисту прав мають застосовуватися для цілей збереження доказів та для попередження можливих правопорушень у майбутньому. Такі засоби захисту прав мають застосовуватися без попередження правопорушника та передбачають:

1. Тимчасові судові заборони та судові рішення щодо заборони незаконної діяльності відповідача протягом судового процесу;
2. Вилучення товарів, матеріалів та відповідного обладнання, які переважно використовувалися відповідачем в процесі порушення прав інтелектуальної власності.

Як зазначалося вище, ці засоби захисту прав застосовуються без попередження відповідача.

Питання 6. Для яких об'єктів права інтелектуальної власності міжнародні стандарти передбачають застосування кримінальних процедур з метою недопущення їх незаконного використання?

Відповідь: Положення Угоди ТРІПС передбачають застосування кримінальних процедур щонайменше в наступних випадках:

1. Свідоме незаконне використання торговельної марки;
2. Порушення авторських прав у комерційних обсягах.

Багато країн, в тому числі Україна і США, застосовують кримінальні заходи покарання також і за інші порушення прав інтелектуальної власності.

Питання 7. Які види грошової компенсації та штрафів передбачені міжнародними стандартами за порушення прав інтелектуальної власності за умов цивільного позову?

Відповідь: Положення Угоди ТРІПС передбачають надання «адекватної компенсації» правовласнику за порушення прав інтелектуальної власності. В залежності від обставин адекватна компенсація може включати реальні збитки власника прав, включаючи втрачені прибутки або/та прибутки, отримані правопорушником. Така компенсація може також включати розумне роялті, втрачену ринкову вартість відповідних прав інтелектуальної власності або статутну (заздалегідь визначену законом) компенсацію. Так, наприклад, згідно з законодавством України і США з питань авторського права, власник авторських прав може самостійно вибирати чи отримувати компенсацію за фактичні збитки (включаючи втрачені прибутки та прибутки правопорушника) чи компенсацію.

Крім цього, положення Угоди ТРІПС вимагають відшкодування власнику прав інтелектуальної власності судових витрат та, за відповідних обставин, гонорару адвоката. Крім цього, контрафактні товари, а також обладнання, яке застосовувалося для їх виробництва, мають бути вилучені та знищені (або реалізовані поза межами комерційних каналів) без надання компенсації правопорушнику.

Питання 8. Які види грошового відшкодування та покарання передбачені міжнародними стандартами за порушення прав інтелектуальної власності у разі кримінального позову?

Відповідь: Згідно з положеннями Угоди ТРІПС, за такі правопорушення передбачені як штрафи, так і позбавлення волі. Ці штрафи та терміни ув'язнення мають бути достатньо суворими, щоб не допустити правопорушення в майбутньому. В деяких країнах, зокрема в США, в деяких випадках обвинувачений повинен також ще й компенсувати шкоду, заподіяну власнику прав інтелектуальної власності. В Україні така шкода відшкодовується в межах цивільного позову, заявленого в кримінальному процесі.

Питання 9. Опишіть стисло, як порушується цивільна справа щодо захисту прав інтелектуальної власності та як вона розглядається?

Відповідь: Як правило, цивільна справа порушується шляхом подання позову до відповідного суду, який має юрисдикцію в таких справах. За міжнародними стандартами, подання такого позову необхідне для того, щоб вчасно повідомити відповідачу про висунуті проти нього звинувачення. Після отримання такого позову, відповідач повинен відповісти на позов, визнати або спростувати позовні вимоги. Після цього сторони, як правило, надають докази, що включають опитування свідків, а в деяких країнах, зокрема США, свідчення під присягою, отримання відповідних документів, інформації та інших матеріалів один від одного та (інколи) від третіх сторін. На етапі досудового розгляду, в залежності від норм національного законодавства, сторони також можуть прагнути застосування попередніх засобів, таких як попередні судові рішення щодо тимчасової заборони, які виносяться до початку судового розгляду справи, та постанов щодо надання доказів. Судовий розгляд самої справи здійснюється за участю одного судді або декількох суддів, а в деяких країнах — із залученням присяжних.

В деяких країнах до подання позову позивач має право на тимчасові правозахисні заходи, такі як тимчасова судова заборона, вилучення контрафактних товарів та обладнання без попередження відповідача. В інших країнах, зокрема в США, скарга має бути подана до того, як буде поданий запит на застосування таких заходів, однак повідомлення не надсилається відповідачу до прийняття рішення про застосування тимчасових заходів захисту прав та виконання відповідного розпорядження.

Питання 10. Опишіть стисло, як порушується кримінальна справа щодо захисту прав інтелектуальної власності та як вона розглядається?

Відповідь: Порушення кримінальної справи щодо захисту прав інтелектуальної власності залежить від того, чи мають право відповідні правозахисні органи діяти з «*ex officio*» повноваженнями (тобто без попереднього подання скарги правовласником). В тих випадках, коли прокуратура та міліція (поліція) не мають «*ex officio*» повноважень, кримінальна справа, як правило, порушується через подання скарги власником прав інтелектуальної власності.. Якщо прокуратура та міліція мають «*ex officio*» повноваження, розслідування може розпочатися або після отримання скарги від правовласника, або після отримання відповідної конфіденційної інформації. Після початку розслідування застосовуються різні засоби збирання доказів, включаючи спеціальні операції використання інформації, отриманої від конфіденційних інформаторів, розслідування та спостереження, вилучення незаконних товарів та обладнання, яке застосовувалося для їх виробництва та розповсюдження.

Незалежно від використаного терміну (звинувачувальний акт, звинувачення, позов), кримінальна справа починається з пред'явлення обвинуваченому офіційного кримінального звинувачення. Згідно з Угодою ТРІПС, обвинуваченому необхідно роз'яснити природу звинувачень проти нього, щоб він мав можливість захистити себе. Як правило, перш ніж пред'явити офіційне звинувачення, міліція та / або прокуратура здійснюють обшук у приміщенні обвинуваченого, у нього вдома або в інших приміщеннях, з метою вилучення незаконних товарів, обладнання та інших доказів, необхідних для порушення справи. Судовий розгляд справи здійснюється за участю одного судді або декількох суддів, а в деяких країнах — із залученням присяжних.

РОЗДІЛ V.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ПРАВОЗАСТОСОВЧІ ЗАХОДИ НА МИТНОМУ КОРДОНІ

Глава 1. Роль адміністративних заходів захисту прав інтелектуальної власності

Хоча більшість країн використовують судові органи з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, адміністративні органи також відіграють важливу роль у забезпеченні адекватної правової охорони інтелектуальної власності. У багатьох країнах також існують органи, які здійснюють реєстрацію прав на винаходи, торговельні марки та об'єкти авторського права, а також органи, які мають повноваження забезпечувати примусовий захист таких прав із використанням адміністративних процедур. Крім цього, у багатьох країнах адміністративні органи, які несуть відповідальність за захист населення від недобросовісної конкуренції або незаконних монополій, також займаються захистом прав інтелектуальної власності у примусовому порядку. Такі органи часто забезпечують захист від виробництва та розповсюдження контрафактних та піратських товарів, оскільки такі товари, як правило, найчастіше бувають низької якості та навіть небезпечними.

Можливо, одним з найважливіших адміністративних органів в країні у зв'язку із забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності є національний митний орган. Цей орган загалом відповідає за забезпечення ввезення в країну тільки тих товарів, які були вироблені на законних підставах з дозволу власника прав інтелектуальної власності. Оскільки багато контрафактних і піратських товарів виробляються за межами країни, а потім ввозяться для продажу на місцевому ринку, ефективно діючий митний орган може допомогти зменшити навантаження на державні ресурси, що спрямовуються на боротьбу з піратством шляхом зменшення обсягу незаконних товарів, що ввозяться з-за кордону.

Глава 2. Мета адміністративних процедур і правозастосовчих заходів на митному кордоні

В Угоді ТРІПС визнається, що з метою ефективного забезпечення захисту прав інтелектуальної власності вимагається трьохступінчатий підхід. Перший ступінь включає цивільне судочинство, незалежно від того, чи провадження в цивільних позовах є судовим чи адміністративним за своїм характером, яке дозволяє власнику прав інтелектуальної власності подавати позови про захист своїх прав. Другий ступінь включає кримінальне судочинство, що дозволяє урядові використовувати свої правоохоронні повноваження з метою захисту прав населення на товари, що вироблені з дотриманням прав інтелектуальної власності, і на гарантовану високу якість цих товарів. Обидва ці методи із забезпечення захисту прав, в основному, призначені для захисту прав інтелектуальної власності від правопорушень, що здійснюються всередині країни. Третій ступінь забезпечення захисту прав передбачає застосування

правозастосовчих заходів на митному кордоні, які, як правило, виконуються в рамках адміністративних процедур, що спрямовані на заборону імпорту (а в деяких випадках і експорту) контрафактних товарів.

Як зазначалося вище, правозастосовчі заходи на митному кордоні служать важливим бар'єром, що перешкоджає здійсненню правопорушень всередині країни. Ефективна прикордонна програма повинна зменшувати обсяги контрафактних товарів, що знаходяться в цивільному обороті на внутрішньому ринку країни. Це допомагає знизити навантаження на інші правоохоронні ресурси шляхом зниження потреби в них. Таким чином, правозастосовчі заходи на митному кордоні часто служать однією із перших ліній оборони у боротьбі проти виробництва та розповсюдження контрафактних і піратських товарів.

Як і у випадку з іншими способами захисту прав, успіх будь-якого правозастосовчого заходу на митному кордоні залежить від того, наскільки оперативно можуть бути захищені порушені права, а також від координації між працівниками митних органів та співробітниками інших правоохоронних органів, які підтримують діяльність митних органів.

Глава 3. Положення Угоди ТРІПС, що стосуються адміністративних процедур і правозастосовчих заходів на митному кордоні

3.1. Адміністративні процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності

Угода ТРІПС не вимагає обов'язкової наявності адміністративних процедур для захисту прав інтелектуальної власності. Навпаки, країна може вирішити застосовувати тільки судові процедури (суди) для захисту прав інтелектуальної власності і це буде повністю відповідати міжнародним стандартам згідно з Угодою ТРІПС. Якщо, однак, країна застосовує адміністративні правозастосовчі заходи, то ці заходи повинні повністю відповідати тим самим процесуальним вимогам, що передбачаються Угодою ТРІПС по відношенню до судових процедур у відповідності зі статтями 40 — 50. Таким чином, згідно з Угодою ТРІПС з метою забезпечення захисту прав через адміністративні органи, країни — члени СОТ повинні встановлювати справедливі і рівні для всіх процедури захисту прав, які не є необґрунтовано обтяжливими, складними або затратними, а також не обмежуються в часі для прийняття дій. З огляду на характер шкоди, яка може бути завдана у разі, коли порушення прав інтелектуальної власності залишаються без уваги, Угода ТРІПС вимагає термінового вжиття засобів захисту прав через адміністративні органи, включаючи попередні або тимчасові заходи без попереднього повідомлення підозрюваного правопорушника згідно зі ст. 50. Як і у випадку з судовими рішеннями, рішення адміністративних органів повинні при-

йматися на основі представлених сторонами доказів неупередженим суддею, який раціонально застосовує норми законодавства. Не допускається надання секретних доказів і застосування правил, які користуються секретним статусом.

Незалежно від того, чи забезпечується примусове виконання прав за допомогою судових або адміністративних процедур, Угода ТРІПС ставить за мету винесення справедливого рішення, що ґрунтується на доказах, які сторонам було дозволено вивчити та оскаржити. Докладніший опис обов'язкових мінімальних процесуальних стандартів викладений в РОЗДІЛІ III цього посібника.

3.2. Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні відповідно до положень Угоди ТРІПС

Угода ТРІПС вимагає, щоб країни—члени СОТ встановили справедливі і рівні для всіх процедури щодо забезпечення захисту прав на митному кордоні. Ці процедури не можуть бути необґрунтовано обтяжливими та повинні відповідати цілям запобігання подальших правопорушень відповідно до положень Угоди ТРІПС. Угода ТРІПС дозволяє країнам — членам СОТ надавати працівникам своїх митних органів повноваження розслідувати та призупиняти в порядку «*ex officio*» ввезення незаконних товарів, включаючи контрафактні та піратські товари. Угода ТРІПС також дозволяє країнам — членам СОТ встановлювати порядок контролю за експортом товарів з метою забезпечення захисту прав і запобігання подальших правопорушень.

Угода ТРІПС вимагає встановлення, як мінімум, справедливих та рівних для всіх процедур, які дозволяють власнику прав інтелектуальної власності подавати письмову заяву до відповідного органу влади про призупинення ввезення контрафактних і піратських товарів. Така заява повинна бути подана до компетентного суду або адміністративного органу відповідно до національного законодавства.

Для того, щоб здійснити призупинення ввезення (імпорту) на підставі письмової заяви правовласника, останній повинен надати адекватні докази *prima facie* («за відсутності доказів на користь протилежного»), що демонструють порушення його прав інтелектуальної власності (з питань необхідних доказів див. РОЗДІЛИ II і IV, в яких йде мова про забезпечення захисту прав інтелектуальної власності). Правовласник повинен також представити досить докладний опис товарів, щоб «вони були легко розпізнаваними для митних органів». Протягом розумного періоду часу орган влади, до якого надійшла заява про призупинення ввезення (імпорту) товарів, повинен повідомити заявника про те, чи прийнята його заява, а також вказати період часу, протягом якого будуть вжиті заходи щодо призупинення вільного цивільного обороту відповідних товарів.

Угода ТРІПС дозволяє відповідному органу влади вимагати від власника прав інтелектуальної власності внесення застави або еквіва-

лентної їй гарантії, яка достатня для захисту від зловживань. Вимога про заставу не може бути настільки обтяжливою, щоб стримувати власників прав інтелектуальної власності від подання заяви про призупинення ввезення (імпорту) товарів. Угода ТРІПС також вимагає, щоб незаконні товари були знищені або реалізовані поза рамками звичайних каналів реалізації. Контрафактні товари не можуть бути реекспортовані без їх переробки або зміни, за винятком особливих випадків.

З метою забезпечення захисту прав імпортера товарів Угода ТРІПС вимагає, щоб заявник (власник прав інтелектуальної власності) заплатив імпортеру, вантажоодержувачу та власнику товарів «відповідну компенсацію» за будь-які збитки, що нанесені неправомірним затриманням товарів.

У разі винесення рішення про призупинення ввезення товарів імпортер та заявник (правовласник) повинні бути негайно про це повідомлені. Правовласнику повинна бути надана можливість оглянути затримані товари для обґрунтування своїх претензій. Імпортер також повинен одержати можливість провести огляд товарів.

Угода ТРІПС не вимагає винесення остаточного рішення на момент затримання товарів. Навпаки, для того, щоб забезпечити оперативне вилучення товарів з цивільного обороту, Угода ТРІПС передбачає надання заявнику (або його представнику) десять робочих днів з дати одержання повідомлення про затримання товарів, протягом яких він повинен розпочати відповідне провадження у відповідному уповноваженому органі влади (яким може бути суд, митний орган або будь-який інший уповноважений орган влади залежно від законодавства країни) та повідомити про це митні органи. Як альтернативний варіант, протягом того ж десятиденного строку заявник повинен, як мінімум, повідомити митні органи про те, що відповідний уповноважений орган прийняв тимчасові заходи щодо продовження строку призупинення ввезення товарів. У разі відсутності таких заходів Угода ТРІПС передбачає, що у «відповідних випадках» строк може бути продовжений ще на 10 робочих днів.

Якщо протягом встановленого періоду часу необхідне провадження не було розпочато або тимчасові заходи не були вжиті, товари повинні бути звільнені, за умови, що всі інші умови ввезення або вивезення товарів виконані. Навіть, якщо необхідне провадження було розпочате, то за клопотанням відповідача може бути розпочато перегляд рішення про застосування тимчасових заходів щодо призупинення ввезення товарів для того, щоб визначити, чи можуть такі заходи бути змінені, скасовані або підтверджені. Такий перегляд повинен бути проведений «у розумний термін часу».

Без обмеження обсягу захисту прав на конфіденційну інформацію (комерційну таємницю) власник прав інтелектуальної власності повинен одержати «достатню можливість» для проведення огляду затриманих товарів з метою підтвердження своїх заяв про правопорушення.

Таке ж право на проведення огляду товарів надається і імпортеру товарів. Крім того, правовласнику може бути надана інформація про ім'я та адресу відправника, імпортера і вантажоодержувача, а також відомості про кількість затриманих товарів.

Глава 4. Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності в Сполучених Штатах Америки

У Сполучених Штатах Америки ані Відомство з винаходів і торговельних марок США (US Patent and Trademark Office), ані Відомство з авторських прав США (US Copyright Office) не мають повноважень забезпечувати захист прав інтелектуальної власності в примусовому порядку. Крім Митної служби США (US Customs Service), яка володіє такими повноваженнями (про що йтиметься нижче), ще одним відомством, яке має адміністративні повноваження забезпечувати захист прав інтелектуальної власності в примусовому порядку, є Комісія США з міжнародної торгівлі (US International Trade Commission). Комісія США з міжнародної торгівлі — це незалежний, непартійний, квазі-судовий федеральний орган. Заснована Конгресом США в 1916 році як «Комісія США по тарифах» (Торговельний акт 1974 року (Trade act of 1974) змінив її назву на «Комісію США з міжнародної торгівлі»), ця Комісія як орган влади має широкі повноваження проводити розслідування з питань міжнародної торгівлі. Використовуючи свої повноваження, Комісія США з міжнародної торгівлі розслідує обвинувачення, пов'язані з використанням недобросовісної практики при імпорті товарів (які часто називаються процедурами «Розділу 337», оскільки встановлені законодавством повноваження на проведення таких дій містяться в Розділі 337 Ату про тарифи (Tariff Act)). Серед видів недобросовісної практики, які можуть оскаржуватися згідно з процедурами Розділу 337, є ввезення (імпорт) товарів, які порушують права на винаходи, торговельні марки і об'єкти авторського права в США. Якщо Комісія США з міжнародної торгівлі встановлює, що має місце правопорушення, то вона може винести рішення про недопущення імпортних товарів на територію США.

Провадження, яке здійснюється в Комісії США з міжнародної торгівлі, є судовим за своїм характером, включаючи відправлення повідомлення про скаргу, що надійшла, відповідним сторонам, провадження по відношенню до товарів (in rem) у разі, коли сторони перебувають за межами юрисдикції Комісії, а також виявлення документальних доказів з метою отримання відомостей про заявлене правопорушення.

4.1. Повноваження і процедури

У Розділі 337 Акту про тарифи від 1930 року (19 частина, розділ 1337 Кодексу законів США) описуються незаконні та недобросовісні спо-

соби конкуренції і недобросовісні дії при ввезенні та реалізації товарів у Сполучених Штатах Америки, які загрожують або можуть як наслідок зруйнувати або завдати значної шкоди національній економіці, перешкоджають розвитку промисловості та стримують або монополізують торгівлю в країні. Серед методів конкуренції, що є незаконними, називаються незаконне ввезення у Сполучені Штати Америки товарів, що порушують права на винаходи, торговельні марки та об'єкти авторського права в США, а також незаконне здійснення прав на комерційну таємницю, помилкова або оманлива реклама, або порушення антимонопольного законодавства США. Якщо встановлено порушення прав на винаходи, торговельні марки та об'єкти авторського права в США, то не вимагається доказувати завдання шкоди національній економіці.

Розслідування відповідно до Розділу 337 ініціюються Комісією США з міжнародної торгівлі оперативно на підставі одержання належним чином поданої скарги, в якій викладаються вимоги згідно з законодавством та яка відповідає правилам, що регулюють виклад фактичної сторони справи. У Федеральному реєстрі (Federal Register) робиться публікація про порушення провадження у справі. Після цього Комісія США з міжнародної торгівлі призначає суддю з адміністративних правопорушень (Administrative Law Judge), який головує на засіданнях і виносить попереднє рішення з приводу того, чи мало місце порушення законодавства. Суддя з адміністративних правопорушень повинен бути неупередженим і виносити рішення на підставі доказів, що пред'являють йому в ході слухання доказів. В ході розгляду справи в Комісії США з міжнародної торгівлі сторони мають право на належне повідомлення, перехресний допит, подання доказів, подання заперечень і клопотань, висунення аргументів, а також мають інші права, які мають суттєве значення для забезпечення справедливого слухання справи.

Після слухання справи по суті суддя з адміністративних правопорушень виносить своє попереднє рішення (Initial Determination) в письмовій формі. Його висновки повинні бути підтримані доказами, які були пред'явлені в ході слухання, та положеннями законодавства. До винесення остаточного рішення (також у письмовій формі) сторони можуть подавати клопотання про перегляд справи. Якщо цим рішенням визнається факт правопорушення, засіб захисту прав полягає у видачі рішення, яким імпортер зобов'язується припинити свою незаконну діяльність та відмовитися від її здійснення в подальшому. У більшості випадків Комісія США з міжнародної торгівлі також наказує Митній службі США призупинити ввезення незаконних товарів. Митна служба США має повноваження призупинити ввезення будь-яких товарів, що підпадають під дію такого наказу. Член Комісії США з міжнародної торгівлі відправляє в Митну службу супровідну документацію, що може допомогти ідентифікувати відповідні незаконні товари в процесі ввезення.

4.2. Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні Сполучених Штатів Америки

4.2.1. Повноваження Митної служби США з розслідування та забезпечення дотримання законодавства

Митна служба США забезпечує дотримання прав інтелектуальної власності і пов'язаних з ними законів на митному кордоні США. Крім реагування на клопотання про допомогу з призупиненням ввезення контрафактних та піратських товарів, що є обов'язковою вимогою за Угодою ТРІПС, Митна служба США має також широкі «ex officio» повноваження. Ці повноваження дозволяють їй проводити свої власні розслідування, а також припиняти ввезення товарів за власною ініціативою. Хоча Угода ТРІПС вимагає тільки наявності правозастосовчих заходів на митному кордоні з метою заборони ввезення контрафактних і піратських товарів, що порушують права на торговельні марки і об'єкти авторського права, Митна служба США, як і митні служби інших країн, також має повноваження щодо заборони ввезення товарів, що вироблені з порушенням прав на торговельні марки, фірмові найменування, об'єкти авторського права та/або винаходи.

Незалежно від того, чи діє Митна служба США на підставі заяви власника прав інтелектуальної власності або в порядку «ex officio», працівники митних органів часто працюють у тісному контакті з власниками прав інтелектуальної власності для виявлення незаконних товарів. Митна служба США часто співробітничает із службовими особами інших правоохоронних органів, які допомагають простежити рух незаконних товарів від митного кордону до місцевої мережі збуту. Наприклад, відповідно до внутрішніх інструкцій працівники митних органів повинні консультуватися із компетентними працівниками прокуратури у тих випадках, коли вони знаходять піратські копії для того, щоб допомогти проведенню провадження у кримінальній справі відносно імпортерів та інших осіб у мережі збуту.

Для того, щоб допомогти працівникам митних органів визначити законність товарів, що перетинають митний кордон, Митна служба США веде централізовану базу даних, яка доступна для всіх підрозділів Митної служби в Сполучених Штатах Америки. Ця база даних є одним з основних інструментів, що використовуються Митною службою США з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. На підставі цієї бази даних Митна служба США може направляти попередження місцевим митним органам про необхідність прийняття правозастосовчих дій відносно тих чи інших вантажів. В цілях ведення бази даних Митна служба США ставить за обов'язок власникам прав інтелектуальної власності зареєструвати певні відомості про свої права інтелектуальної власності. (Див. докладніше нижче).

Після того як торговельні марки, фірмові найменування або об'єкти авторського права зареєстровані в Митній службі США і занесені в базу даних, Митна служба США має законні підстави припинити ввезення незаконних, контрафактних чи піратських товарів за участю або без участі власника прав інтелектуальної власності. Таким чином, працівник митного органу, який знає про зареєстровані торговельні марки, може вжити правозастосовчі заходи за своєю власною ініціативою, виявити, затримати або арештувати товари, які, на його думку, є незаконними, контрафактними або піратськими. Як вказано вище, такі повноваження з розслідування виходять за межі мінімальних вимог Угоди ТРІПС відносно дій, що вживаються на письмову вимогу власника прав інтелектуальної власності. Такі широкі повноваження, проте, дуже ефективно перешкоджають проникненню незаконних товарів через митний кордон, допомагаючи, таким чином, зменшити кількість позовів і скарг, які розглядаються всередині країни з метою боротьби із порушеннями прав інтелектуальної власності.

4.2.2. Затримання, арешт і знищення незаконних товарів

У Сполучених Штатах Америки Митна служба США може призупинити обіг будь-яких товарів, які підозрюються в порушенні належних якійсь іншій особі прав на торговельну марку, фірмове найменування або об'єкт авторського права. Таке призупинення можливе незалежно від того, чи діє Митна служба США за клопотанням власника прав інтелектуальної власності або за своєю власною ініціативою. Протягом п'яти днів з дати такого призупинення митний орган повинен повідомити імпортера про своє рішення затримати товар. Протягом 30 днів імпортер може підтвердити, що ввезення здійснюється на законних підставах. 30-денний термін може бути продовжений у разі, якщо для цього є серйозні підстави. З моменту пред'явлення товарів на митний огляд до моменту видачі повідомлення про затримання митний орган може довести до відома власника прав інтелектуальної власності наступну інформацію:

1. дату ввезення;
2. порт ввезення;
3. опис товару;
4. кількість товарів; і
5. країну походження товару.

Після видачі повідомлення про затримання товарів митний орган повинен протягом 30 днів довести вищевказану інформацію до відома власника прав інтелектуальної власності. Крім того, після внесення власником прав інтелектуальної власності розумної застави, у будь-який момент після пред'явлення товарів на митний огляд, але до арешту, митний орган може пред'явити зразок підозрілого товару власнику прав інтелектуальної власності для огляду або перевірки з метою

визначення, чи ввезені товари є незаконними. Митний орган може вимагати повернення зразка товару в будь-який момент. Зразок повинен бути повернутий митному органу на вимогу або після завершення огляду чи тестування. У випадку пошкодження, знищення або втрати зразка товару власником прав інтелектуальної власності він повинен підтвердити факт втрати або знищення.

Якщо митний орган вирішить, що товари є незаконними, він проводить арешт товарів. Арештовані і конфісковані товари, як правило, знищуються, якщо тільки власник прав інтелектуальної власності не надасть дозвіл на реалізацію товарів іншим чином, наприклад, через благодійні організації. Крім арешту та знищення товарів на імпортера можуть бути накладені великі грошові штрафи.

4.2.3. Застава

В ході проведення розслідування від власника прав інтелектуальної власності може вимагатися внести заставу для того, щоб одержати зразок арештованих товарів для тестування. Крім цього, від нього може вимагатися внести заставу у цілях продовження дії арешту затриманих товарів до моменту встановлення факту правопорушення. Ціль застави — гарантувати компенсацію імпортеру у випадку неправомірного затримання товарів.

4.2.4. Вимога реєстрації торговельних марок з метою застосування правозастосовчих заходів на митному кордоні

Митна служба США забезпечує захист прав від незаконного ввезення товарів, які мають незаконні або контрафактні торговельні марки, сертифікаційні марки та колективні торговельні марки. Митна служба США захищає, головним чином, ті торговельні марки, права на які попередньо зареєстровані у Відомстві з винаходів і торговельних марок США (US Patent and Trademark Office), якщо тільки марка не є загальновідомою (відомою) торговельною маркою, яка може мати правову охорону без попередньої реєстрації прав на неї у Відомстві з винаходів і торговельних марок США. Також у деяких випадках ввезення контрафактних товарів Митна служба США може вжити заходів по відношенню до торговельної марки, права на яку зареєстровані на федеральному рівні, навіть якщо щодо цієї марки немає діючого запису в митному органі.

Вимоги до реєстрації торговельних марок в Митній службі США є досить детальними. Як зазначено вище, права на торговельну марку повинні, як правило, бути попередньо зареєстровані у Відомстві з винаходів і торговельних марок США. Реєстрація охоплює конкретний клас або класи товарів, діє протягом 10 років і може продовжуватися. Плата за реєстрацію торговельної марки в Митній службі США на даний час становить 190 дол. США за кожен клас товарів.

Заявки на реєстрацію торговельної марки в Митній службі США повинні подаватися в письмовій формі та містити наступну інформацію:

1. копію свідоцтва про реєстрацію прав на торговельну марку у Відомстві з винаходів і торговельних марок США;
2. найменування і повна юридична адреса кожного власника прав на торговельну марку;
3. стосовно кожного власника прав на торговельну марку, який є фізичною особою — громадянство, стосовно кожної асоціації або корпорації, що зареєстрована як власник прав на торговельну марку — штати, країни або інші адміністративні одиниці, в яких вони були організовані, зареєстровані або створені;
4. дані про материнську або дочірню компанію чи іншу іноземну компанію, яка перебуває в спільній власності або під спільним контролем і яка використовує або є власником прав на торговельну марку за кордоном. Для цілей внесення до реєстру Митна служба США визначає спільне право власності або контроль як індивідуальне або спільне володіння більш ніж 50 відсотками господарюючого суб'єкта або ефективний контроль за основними напрямками та діяльністю навіть без володіння контрольним пакетом акцій. (Ця інформація потрібна у випадку ввезення товарів «сірого ринку» (паралельний імпорт));
5. найменування і основна юридична адреса кожної іноземної особи або організації, яким заявник (правовласник) доручив або видав ліцензію на використання торговельної марки разом із довідкою про те, які види використання дозволені або ліцензовані;
6. найменування та основні юридичні адреси виробників товарів, що містять дану торговельну марку, і місце виробництва;
7. стосовно кожного виробника, що зазначений в пункті 5, — опис або документацію, що підтверджує домовленість про дозвіл;
8. дані про місця, в яких законно виробляються товари, що містять дану торговельну марку, без згоди заявника (правовласника). Наприклад, у країні, де інша особа є власником прав на торговельну марку. Повинні бути також зазначені фізичні або юридичні особи в іноземних країнах, які є власниками прав на цю торговельну марку.

4.2.5. Вимоги до реєстрації об'єктів авторського права з метою застосування правозастосовчих заходів на митному кордоні

Митна служба США забезпечує захист прав у випадку незаконного ввезення товарів, що порушують авторські права, включаючи і піратські товари. Митна служба США захищає, як правило, тільки ті об'єкти авторського права, які були зареєстровані в Митній службі США. Вимоги до реєстрації об'єктів авторського права є досить детальними. Реєстрація стосується одного об'єкта, діє десять років і може продовжуватися.

Плата за реєстрацію об'єктів авторського права на даний час становить 190 дол. США за один об'єкт. Для об'єктів авторського права американських авторів потрібна попередня їх реєстрація у Відомстві з авторських прав США (US Copyright Office).

Для того, щоб забезпечити захист авторських прав з боку Митної служби США необхідно подати заявку з наступними відомостями та сплатити відповідну плату за реєстрацію:

1. найменування і повна юридична адреса власників авторських прав;
2. країни, в яких виробляються справжні звукозаписи або інші об'єкти авторського права, які мають правову охорону;
3. довідка з описом обставин фактичних або потенційних збитків, що нанесені або можуть бути нанесені в результаті фактичного або передбачуваного ввезення зазначених вище звукозаписів або інших об'єктів авторського права, які мають правову охорону;
4. найменування кожної материнської або дочірньої компанії або іншої пов'язаної іноземної компанії, що виробляє за кордоном справжні копії об'єктів авторського права, які мають правову охорону, а також її іноземна назва;
5. найменування і основна юридична адреса кожної іноземної фізичної або юридичної особи, яким заявник (правовласник) дозволив здійснювати виробництво за кордоном;
6. назви компаній, що виробляють справжні копії об'єктів авторського права, які мають правову охорону, за кордоном;
7. стосовно кожного виробника, який зазначений вище — документацію, що підтверджує згоду на виробництво;
8. місцезнаходження і найменування компаній, від яких, згідно з відомостями, надходять несанкціоновані копії;
9. у випадку із звукозаписами — імена артистів, що взяли участь у записі диску;
10. якщо заяви про реєстрацію об'єктів авторського права подаються на підставі Бернської конвенції — пояснення, як застосовується Бернська конвенція;
11. якщо заяви про реєстрацію об'єктів авторського права не подаються на підставі Бернської конвенції (як правило, це стосується об'єктів авторського права американських авторів) — свідоцтво про реєстрацію авторських прав, яке видане Відомством з авторських прав США, з метою реєстрації відповідного об'єкта авторського права.

4.2.6. Вимоги до реєстрації винаходів з метою застосування правозастосовчих заходів на митному кордоні

Митна служба США не має таких же самих юридичних повноважень з призупинення ввезення товарів, що порушують патенти США на винаходи, які вона має у випадку ввезення товарів, що порушують права на торговельні марки або авторські права. Митна служба США має повноваження затримати товари, які порушують американський патент на винахід, яким володіє інша особа, але тільки в тому випадку, коли володілець патенту спочатку одержав рішення суду або (що більш ймовірно) наказу Комісії США з міжнародної торгівлі про заборону ввезення.

Як вже детально зазначалося вище, Комісія США з міжнародної торгівлі проводить адміністративні розгляди скарг про порушення прав інтелектуальної власності при ввезенні товарів. Багато з цих адміністративних процедур мають відношення до порушень прав на винаходи. Засобами захисту від правопорушень є видача Комісією США з міжнародної торгівлі наказів про заборону ввезення. Після видачі Комісією США з міжнародної торгівлі наказу про заборону ввезення такий наказ, разом із підтверджуючою інформацією, направляється до Митної служби США, яка зобов'язана його виконати, використовуючи свої повноваження щодо заборони ввезення в країну будь-яких товарів, що підпадають під дію наказу. Ці повноваження включають право арештовувати незаконні товари. Власник або імпортер таких товарів повідомляється Митною службою США про те, що товари будуть конфісковані.

4.2.7. Патентні огляди

На прохання володільця патенту на винахід Митна служба США здійснює патентний огляд з метою визначення обсягу незаконного імпорту товарів. В результаті патентоволоділець одержує найменування і адресу імпортера незаконних товарів. Маючи цю інформацію, патентоволоділець може вдатися до заходів цивільно-правового захисту прав або звернутися в Комісію США з міжнародної торгівлі із клопотанням про початок розслідування. На даний час вартість патентного огляду становить 1 000 дол. США за два місяці, 1 500 дол. США — за чотири місяці, і 2 000 дол. США — за шість місяців. Для того, щоб замовити патентний огляд, патентоволоділець повинен відправити лист у Митну службу США із викладом наступної інформації:

1. найменування і адреса патентоволодільця;
2. засвідчена копія патенту США на винахід і три його фотокопії;
3. зазначення строку проведення патентного огляду (два, чотири або шість місяців);
4. список товарів, які, як вважається, порушують права на винахід, та де і ким, як вважається, виробляються потенційно незаконні товари;

5. відповідні номери тарифної класифікації вироблених товарів, які можуть порушувати права на винахід.

4.3. Контроль за вивезенням (експортом) незаконних товарів

Угода ТРІПС не вимагає використання експортних засобів захисту прав інтелектуальної власності з метою скорочення обігу незаконних товарів. Однак, використання таких засобів дозволяється Угодою ТРІПС. Багато країн, включаючи Сполучені Штати Америки, забороняють вивезення незаконних товарів і надають Митній службі США повноваження з конфіскації таких товарів. Крім цього, з метою запобігання створенню піратських або контрафактних товарів на внутрішньому ринку багато країн дозволяють ввезення сировини, що використовується для створення оптичних носіїв тільки для тих осіб, які мають дозволи на створення законних товарів.

4.4. Відповідні законодавчі акти США, що регулюють захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні

Комісія США з міжнародної торгівлі керується в своїй діяльності законодавчо-нормативною базою застосування правозастосовчих заходів на митному кордоні.

Повноваження Митної служби США щодо неправомірного ввезення незаконних товарів передбачені в частині 19, розділ 1 Кодексу законів США. Нормативно-правові акти, що передбачають контроль за імпортом з метою забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, містяться в частині 19 Кодексу федеральних нормативних актів США (CFR), частина 133.

Крім того, повноваження Комісії США з міжнародної торгівлі, що дозволяють їй видавати накази, які забороняють ввезення товарів, що можуть кваліфікуватися як недобросовісний імпорт (включаючи несанкціоноване ввезення товарів, які порушують права інтелектуальної власності), передбачені в частині 19, розділ 1337 Кодексу законів США.

Глава 5. Адміністративний захист прав інтелектуальної власності в Україні

5.1. Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності

Спеціальною формою захисту прав інтелектуальної власності в Україні є адміністративний порядок їх захисту. Він застосовується як виняток із загального правила, тобто тільки в прямо передбачених законодавством

випадках. Відповідно до закону потерпілий може звернутися за захистом своїх порушених прав до певного органу державного управління, вищого органу відповідача або Антимонопольного комітету України. Засобом захисту в даному разі є не позов, а скарга чи заява, порядок подання і розгляду яких регламентуються адміністративним законодавством.

Що стосується адміністративних способів захисту прав інтелектуальної власності, то вони відповідно до статей 23 і 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення застосовуються у вигляді адміністративних стягнень, які є мірою відповідальності з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Такими видами адміністративних стягнень можуть бути: попередження; штраф; оплатне вилучення або конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; виправні роботи або адміністративний арешт.

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобіганням правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством (ст. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Необхідно зазначити, що положення Кодексу України про адміністративні правопорушення поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, що не включені до цього Кодексу (ст. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом (ст. 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення (ст. 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Згідно із ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. При цьому, адміністративна відповідальність

за правопорушення настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Як вже зазначалося вище, за вчинення адміністративних правопорушень згідно із ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення можуть, зокрема, застосовуватись такі адміністративні стягнення:

- ☐ попередження;
- ☐ штраф;
- ☐ оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;
- ☐ конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
- ☐ виправні роботи;
- ☐ адміністративний арешт.

Більш детально про ці види адміністративних стягнень йдеться в статтях 26-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Необхідно зазначити, що законами України можуть бути встановлені й інші види адміністративних стягнень.

Ст. 33 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що при накладенні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. Більш детально про ці обставини сказано в статтях 34 і 35 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Норми адміністративного права, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, містяться:

- ☐ в законах України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» та «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (перший закон регулює відносини, пов'язані з нанесенням голографічних контрольних марок на примірники, що містять зазначені об'єкти авторського права і суміжних прав, перед їх розповсюдженням, а також здійсненням державного контролю за правомірністю розповсюдження в Україні зазначених примірників; другий — з видачею суб'єктам господарської діяльності ліцензій на виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, а також здійсненням дієвого державного контролю за цим видом діяльності);

- в «Кодексі України про адміністративні правопорушення», «Митному кодексі України» та Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (регулюють відносини, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку).

Норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, що регулюють питання захисту прав інтелектуальної власності, містяться в статтях 51-2, 164-3, 164-9 та 164-13.

Так, ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що незаконне використання об'єкту права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, торговельної марки, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав інтелектуальної власності, що охороняється законом, — тягне за собою накладання штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовлених товарів та обладнання і матеріалів, які призначені для їх виготовлення.

Протоколи про зазначені адміністративні правопорушення складають та передають до суду уповноважені на те посадові особи органів Міністерства внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації України, а також державні інспектори з питань інтелектуальної власності Держдепартаменту. На підставі зазначених протоколів судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про такі адміністративні правопорушення.

Ст. 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що здійснення дій, які визнані як недобросовісна конкуренція, а саме 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 виготовлених товарів, знарядь виробництва і сировини чи без такої. Також 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. А отримання, використання, розголошення комерційної таємниці з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця, — тягне за собою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Треба тільки зазначити, що справи про адміністративні правопорушення, передбачені цією статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядають судді районних, районних у місті, міських чи

міськрайонних судів на підставі протоколів, які складають та передають до суду уповноважені на те посадові особи органів Антимонопольного комітету України.

Відповідно до ст. 164-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення розповсюдження примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, яка не відповідає носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм. Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з зазначених вище правопорушень, — тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм.

Ст. 164-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що порушення законодавства, яке регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, — тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Щодо цих статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, то протоколи про зазначені адміністративні правопорушення складають та передають для розгляду суддям районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів уповноважені на те посадові особи органів Міністерства внутрішніх справ України та державні інспектори з питань інтелектуальної власності.

Розглянемо більш детально такий спеціальний аспект захисту прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку, який вирішується шляхом використання норм законодавства, що регулюють відносини, пов'язані із захистом від недобросовісної конкуренції. Зазначені норми спрямовані проти дій або ділової практики в процесі комерційної діяльності, які протирічать чесним звичаям, тобто юридично-етичним стандартам поведінки підприємця. Поняття недобросовісної конкуренції охоплює велике розмаїття дій, пов'язаних з економічною конкуренцією, і має більш широке тлумачення порівняно з поняттям права інтелектуальної власності. Положення, спрямовані на захист від недобросовісної конкуренції та обмеження ділової практики (антимонопольне законодавство), взаємопов'язані і доповнюють одне одних, маючи на меті забезпечення ефективної дії механізму ринкової економіки шляхом підтримки чесності і свободи конкуренції і, певною мірою, захисту прав споживачів.

Глава 28 Господарського кодексу України встановлює відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-кон-

курентного законодавства. В ст. 251 зазначено, що Антимонопольний комітет України накладає штрафи на суб'єктів господарювання — юридичних осіб за вчинення дій, передбачених, зокрема, ст. 32 Господарського кодексу України і визначених як недобросовісна конкуренція, тобто будь-яких дій у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Такими діями є:

- ❑ неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання (детально розкриті в ст. 33 Господарського кодексу України);
- ❑ створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції (детально розкриті в ст. 34 Господарського кодексу України);
- ❑ досягнення неправомірних переваг у конкуренції (детально розкриті в ст. 35 Господарського кодексу України);
- ❑ неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею (детально розкриті в ст. 36 Господарського кодексу України);
- ❑ інші дії, що кваліфікуються як такі, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Вчинення зазначених вище дій юридичними особами, які не є суб'єктами господарювання, тягне за собою накладання на них Антимонопольним комітетом України або його територіальними відділеннями штрафу в розмірі, передбаченому законом (ч. 2 ст. 251 Господарського кодексу України). Також, вчинення зазначених вище дій посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, зареєстрованих як підприємців, а також вчинення цих дій в інтересах третіх осіб громадянами, які не є підприємцями, тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену законом (ст. 252 Господарського кодексу України).

В Україні також діє спеціальний Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст. 1 якого дає аналогічне вищезазначеному поняття недобросовісної конкуренції — це будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Відповідно до глав 2-4 зазначеного закону такими діями можуть бути:

- ❑ неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта;
- ❑ створення перешкод господарюючим суб'єктам у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції;
- ❑ неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 28 зазначеного закону власник прав інтелектуальної власності, який вважає, що його права порушені, вправі звернути-

ся до Антимонопольного комітету України або до його територіальних органів із заявою про вжиття заходів по захисту його порушених прав. Засобом захисту в даному випадку є не позов, а заява, яка подається в письмовому вигляді з додатком документів, що свідчать про порушення прав. Зазначену заяву необхідно подати протягом шести місяців з дати, коли правовласник довідався або повинен був довідатися про порушення його прав. В процесі розгляду справи Антимонопольний комітет України або його територіальні органи мають право застосовувати заходи для забезпечення виконання рішення, якщо незастосування таких заходів може ускладнити або унеможливити його виконання. Для цього виносяться розпорядження про заборону особі, у діях якої передбачаються ознаки порушення, починати певні дії. Крім того, може бути винесене розпорядження про арешт на майно чи грошові суми, що належать відповідачу. Це розпорядження Антимонопольного комітету України може бути оскаржено в суді в 15-денний термін від дати його одержання.

Крім того, Антимонопольний комітет України або його територіальні органи можуть прийняти обов'язкові для виконання рішення, зокрема про:

- ☐ встановлення факту недобросовісної конкуренції;
- ☐ припинення недобросовісної конкуренції;
- ☐ офіційне спростування за рахунок порушника розповсюджених ним неправдивих, неточних чи неповних відомостей;
- ☐ накладання штрафів;
- ☐ вилучення товарів з неправомірно використаним комерційним позначенням.

Рішення Антимонопольного комітету України або його територіальних органів може бути оскаржено в судовому порядку в місячний термін від дати його одержання.

Насамкінець треба зазначити, що вказані вище органи державного управління розглядають справи про адміністративні правопорушення на основі спеціальної процедури, яка є спрощеною в порівнянні з цивільним судочинством і виключає багато які процесуальні дії. Обсяг процесуальних гарантій тут значно вужчий судових. Так, далеко не завжди передбачена особиста участь заінтересованих осіб або їх представників у розгляді справи. Не є обов'язковим колегіальний розгляд спору. Законодавство може не регламентувати використання при розгляді справ в адміністративному порядку різних видів доказів, таких як свідчення свідків тощо. Свідки та експерти, що залучаються до участі в адміністративному процесі, не попереджаються про відповідальність за надання неправдивих свідчень або відмову від них. Головний же недолік полягає в тому, що відомчі органи, які розглядають справу, не користуються тією мірою автономності, яка надана судам. У своїх діях вони

керуються не лише чинним законодавством, але й загальними директивами і конкретними вказівками органів управління.

Як вже зазначалося, в Україні діє Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних», якій містить норми адміністративного права, згідно з якими розповсюдження зазначених примірників, а також їх прокат дозволяється лише за умови їх маркування контрольними марками (ст. 3 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»). Ст. 5 цього закону регулює порядок одержання контрольних марок, які видає Держдепартамент. Останній також веде Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок на підставі порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України також встановлює вимоги до місць спеціалізованої роздрібної торгівлі таких примірників, а також правила такої торгівлі (ст. 10 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»). Держдепартамент здійснює контроль за виконанням цього закону шляхом проведення планових і позапланових перевірок державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, які працюють у складі Держдепартаменту. При цьому, перевірки підлягають особи, які здійснюють розповсюдження зазначених вище примірників. Цей контроль здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ст. 12 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»).

Також в Україні діє Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування», що містить норми адміністративного права, які регулюють відносини в сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, а також експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва. Згідно з цим законом виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності, яка видається відповідно до ст. 3 цього закону на три роки, та за умови дотримання ліцензійних умов, встановлених ст. 4 цього закону. При цьому зазначене ліцензування здійснюється Держдепартаментом, який присвоює виробнику спеціальний ідентифікаційний код і зазначає його у ліцензії. Держдепартамент приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених ст. 11 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», та з врахуванням особливостей закону, що розглядається.

Експорт і імпорт дисків для лазерних систем зчитування, основних вузлів для спеціалізованого обладнання та оптичного полікарбонату, необхідних для виробництва цих дисків, також здійснюється лише на

підставі видачі ліцензії. При цьому зазначені ліцензії видає суб'єктам господарювання Міністерство економіки України за умови виконання вимог, викладених в ст.5 цього закону. Крім того, Держдепартамент, Міністерство економіки України разом з Міністерством внутрішніх справ України, Державної митної служби України та інших органів державної влади здійснюють контроль за виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, а також експортом, імпортом обладнання та сировини для їх виробництва. Цей контроль здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють зазначені вище види діяльності. Порядок контролю визначається статтями 6 і 7 цього закону та підзаконними актами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України та наказами відповідних органів державної влади.

5.2. Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні в Україні

Особливу увагу необхідно приділити питанням, пов'язаним із захистом прав інтелектуальної власності, при переміщенні через митний кордон України контрафактних і піратських товарів. При цьому, контрафактними товарами згідно п. 10 ст. 1 Митного кодексу України є товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника прав інтелектуальної власності, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. Митний кодекс України містить Розділ Х «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України», в якому визначаються особливості переміщення через митний кордон України зазначених товарів. В цьому розділі є Глава 45 «Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України», яка містить статті 256, 257 та 257-1 що встановлюють порядок ведення митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, а також призупинення митного оформлення товарів, як на підставі даних митного реєстру, так і за ініціативою самого митного органу.

Згідно з цими статтями Митного кодексу України особа, якій відповідно до законодавства України належать права інтелектуальної власності (правовласник) та яка має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені її права, має право подати до Державної митної служби України заяву про сприяння захисту належних їй прав шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

Державна митна служба України веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності на підставі заяв правовласників об'єктів авторського права і суміжних прав, торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень.

Порядок реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, подання і розгляду заяви та ведення митного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про зареєстровані у митному реєстрі об'єкти права інтелектуальної власності надсилається всім митним органам України.

Після реєстрації у митному реєстрі об'єкта права інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру митні органи вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів, що можуть містити зазначені вище об'єкти права інтелектуальної власності, які мають правову охорону в Україні.

Державна митна служба України забезпечує оприлюднення переліку об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру.

Якщо митний орган на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності виявляє ознаки правопорушення щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, то їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах митних органів.

Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 15 календарних днів і в разі необхідності продовження цього строку не більше ніж на 15 календарних днів приймає керівник митного органу або особа, що його заміщує.

Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів митний орган повідомляє правовласника про факт пред'явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта — про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларанту найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначаються:

- ☐ митне оформлення яких саме товарів призупинено;
- ☐ причини та строки призупинення;
- ☐ найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація.

Датою отримання повідомлення правовласником вважається день, коли митним органом таке повідомлення надіслано засобами факсимільного зв'язку, електронної пошти тощо.

Якщо протягом перших 15 календарних днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовлас-

ник письмово не поінформує митний орган, що призупинив митне оформлення, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку. Якщо протягом зазначеного терміну правовласник письмово поінформує митний орган про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення товарів, то призупинення митного оформлення може бути продовжено митним органом не більше ніж на 15 календарних днів. Митний орган може подовжити призупинення митного оформлення товарів, якщо протягом зазначених вище строків правовласник подасть митному органу ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене уповноваженими державними органами. Строк терміну такого подовження встановлюють зазначені вище органи. Якщо протягом зазначених вище строків до митного органу не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності, то товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку.

Правовласник і декларант можуть з дозволу митного органу брати проби і зразки товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на експертизу. Копії експертних висновків подаються митному органу.

Якщо протягом зазначених вище строків порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної уповноваженим органом, то митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари — безпосередні предмети правопорушення — вилучаються.

Правовласник повинен надати Державній митній службі України заставу або іншу еквівалентну гарантію, достатню для відшкодування збитків митним органам, власникам складів тимчасового зберігання, декларанту, одержувачу або відправнику вантажу та власнику товару. Це робиться для того, щоб компенсувати витрати митної служби, пов'язані із зберіганням товарів. Щодо яких здійснено призупинення митного оформлення. Що стосується відшкодування збитків декларанту, одержувачу або відправнику вантажу та власнику товару, то це робиться у випадку, коли порушення прав інтелектуальної власності не буде доказано. Розмір, порядок внесення застави, її види, а також види еквіва-

лентних гарантій та порядок їх надання визначаються Державною митною службою України.

Митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення товарів, якщо є достатні підстави вважати, що внаслідок переміщення таких товарів через митний кордон України можуть бути порушені права на об'єкти авторського права і суміжних прав, торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення. Митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення товарів незалежно від того подана чи ні правовласником заява про сприяння захисту належних йому прав інтелектуальної власності.

Митний орган вживає заходів щодо призупинення за власною ініціативою митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, виключно за умови наявності відомостей про правовласника таких об'єктів права інтелектуальної власності.

У разі ввезення на митну територію України або вивезення за її межі зазначених вище товарів, митний орган, що здійснює митне оформлення таких товарів, у той же день надсилає правовласнику повідомлення, яке надсилається засобами факсимільного зв'язку, електронної пошти тощо. Водночас правовласнику пропонується у триденний строк після отримання повідомлення надати митному органу гарантію щодо відшкодування витрат і збитків, пов'язаних із призупиненням митного оформлення зазначених товарів. Датою отримання особою повідомлення вважається день, коли митним органом таке повідомлення надіслано зазначеними засобами зв'язку.

Якщо правовласник у визначений строк подасть митному органу, що надіслав йому повідомлення, письмове клопотання про сприяння захисту прав інтелектуальної власності та надасть гарантію щодо відшкодування витрат і збитків у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, то митне оформлення таких товарів призупиняється на зазначені вище строки, а декларант невідкладно інформується про причини призупинення, після чого вчиняються дії, які були зазначені вище при забезпеченні митним органом прав інтелектуальної власності за умови подання правовласником заяви про внесення об'єкту цих прав до митного реєстру. За відсутності від правовласника зазначеного вище клопотання та гарантії щодо відшкодування витрат і збитків у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, то митний орган поновлює митне оформлення таких товарів в установленому порядку.

Відповідно до ст. 345 Митного кодексу України, ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням прав інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщують-

ся з порушенням прав інтелектуальної власності, а на посадових осіб підприємств — від тридцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням цих прав.

Треба зазначити, що і власник прав інтелектуальної власності і власник товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, у випадку незгоди з рішенням митного органу мають право звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

Глава 6. Запитання і відповіді до теми «Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності. Правозастосовчі заходи на митному кордоні»

Запитання 1. Які права повинні бути надані відповідачу при розгляді справ в адміністративному порядку, що стосуються прав інтелектуальної власності?

Відповідь: При розгляді справи в адміністративному порядку відповідачу повинні бути надані ті ж самі права, що й в ході розгляду цивільної справи. Загалом можна відзначити, що провадження повинне бути справедливим і чесним, що відповідач повинен одержати належне повідомлення про пред'явлені обвинувачення та мати право представити докази у свій захист. Необхідно також, щоб будь-яке рішення базувалося на представлених доказах і приймалося неупередженою особою на підставі закону. Детальне описання необхідних процедур міститься в Главі 3 цього РОЗДІЛУ.

Запитання 2. Чи має країна забезпечувати адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності для того, щоб відповідати нормам міжнародного права?

Відповідь: Ні. Угода ТРІПС дозволяє країнам — членам СОТ в індивідуальному порядку визначати, чи повинно порушення прав інтелектуальної власності розглядатися в рамках судової системи (у суді) або в адміністративних органах. Таким чином, у країні може передбачатися захист прав інтелектуальної власності тільки на підставі судових процедур, і це буде повністю відповідати вимогам Угоди ТРІПС за умови, що такі судові процедури відповідають мінімальним процесуальним вимогам щодо надання ефективного захисту порушених прав.

Запитання 3. Чи може країна забезпечувати дотримання прав інтелектуальної власності тільки за допомогою адміністративних органів і, однак, дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо ефективного правозастосування відповідно до Угоди ТРІПС?

Відповідь: Так. Можна дотримуватися вимог щодо ефективного правозастосування в сфері захисту прав інтелектуальної власності на підставі адміністративних процедур в адміністративних органах, хоча більшість країн застосовують обидва способи. Якщо країна використовує тільки адміністративні процедури, то необхідна впевненість в тому, що адміністративні органи забезпечать необхідний рівень захисту прав в цивільних і кримінальних справах про виробництво і розповсюдження контрафактних і піратських товарів. Навіть якщо адміністративні органи використовуються тільки для забезпечення цивільних засобів захисту при порушенні прав інтелектуальної власності, повинні існувати права, процедури і засоби захисту прав, які передбачені в статтях 40 – 50 Угоди ТРІПС, включаючи тимчасові засоби захисту прав, наприклад, арешт незаконних товарів без повідомлення відповідача та виплата адекватної компенсації власнику прав інтелектуальної власності за нанесені незаконними діями збитки.

Запитання 4. Які переваги забезпечення захисту від порушення прав інтелектуальної власності на підставі адміністративних процедур?

Відповідь: Адміністративні органи часто забезпечують надзвичайно оперативний захист у випадку порушень прав інтелектуальної власності. Крім того, існування оперативного та ефективного адміністративного захисту прав може послабити тиск на судову систему, оскільки забезпечується паралельна система захисту прав.

Запитання 5. Які обмеження існують для забезпечення адміністративного захисту у випадках порушення прав інтелектуальної власності?

Відповідь: Хоча можливість отримання адміністративного захисту від порушень прав є корисним доповненням до судових процедур, адміністративні органи часто мають обмежений набір засобів захисту прав, які вони уповноважені використовувати. Багато адміністративних органів мають тільки право конфіскувати або знищити контрафактні товари, а також накласти штраф на правопорушника, який сплачується адміністративним органам. Хоча такі дії допомагають запобігти подальшим правопорушенням, вони не відповідають положенню Угоди ТРІПС про забезпечення адекватної компенсації власнику прав інтелектуальної власності за нанесені збитки. Крім того, багато адміністративних органів не мають повноважень щодо проведення широкого розслідування порушень прав інтелектуальної власності, включаючи право на арешт контрафактних товарів без попереднього повідомлення відповідача. Якщо такі обмеження будуть усунуті, то адміністративні процедури можуть служити потужним інструментом у боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності.

Запитання 6. Як митні органи борються із контрабандою, яка здійснюється через мережу «Інтернет» (Кіберконтрабандою)?

Відповідь: В Митній службі США організовано Центр з питань кіберконтрабанди (Cyber Smuggling Center) для боротьби із незаконною торгівлею (trafficking) контрафактними і піратськими товарами (цього на жаль не має в Україні). Це основний новий пріоритет Митної служби США. Центр виявляє людей, організації та методи контрабанди через мережу Інтернет і проводить відповідні розслідування. Митна служба США має такі ж повноваження щодо проведення розслідувань порушення прав інтелектуальної власності, що вчиняються в мережі «Інтернет», як і у випадку проведення розслідувань іншого роду.

Запитання 7. Чи вимагає Угода ТРІПС певного виду забезпечення дотримання законодавства митними органами?

Відповідь: Угода ТРІПС вимагає наявності ефективних правозастосовчих заходів на митному кордоні з метою заборони ввезення контрафактних і піратських товарів. Угода ТРІПС також вимагає запровадження процедур, що дозволяють затримання (призупинення), арешт і конфіскацію (знищення або реалізацію поза межами каналів реалізації) таких товарів за письмовим клопотанням власника прав інтелектуальної власності. Коротше кажучи, процедури, що регулюють такі заходи, повинні бути прозорими та справедливими. Вони повинні передбачати своєчасне повідомлення імпортера та власника прав інтелектуальної власності про затримання товарів, давати можливість власнику прав інтелектуальної власності отримати зразок товару для огляду і тестування з метою визначення його автентичності, а також встановлювати способи компенсації імпортеру у випадку неправомірного затримання або арешту товарів. Детальне описання необхідних процедур міститься в Главі 3 цього РОЗДІЛУ. Угода ТРІПС також дозволяє країнам-членам СОТ надавати своїм митним органам повноваження забороняти ввезення незаконних товарів (не тільки тих товарів, які є контрафактними або піратськими), а також право виконувати свої повноваження в порядку «ex officio».

Запитання 8. Які види товарів повинні бути заборонені для ввезення в країну відповідно до Угоди ТРІПС?

Відповідь: Угода ТРІПС вимагає, щоб, як мінімум, контрафактні та піратські товари, що порушують права на торговельні марки та авторські права, були заборонені для ввезення. Як зазначалося вище, Угода ТРІПС також дозволяє країнам-членам СОТ забороняти ввезення будь-яких незаконних товарів.

Запитання 9. Чим відрізняються одні від одних контрафактні та піратські товари?

Відповідь: Товар називається «піратським», якщо це копія об'єкта авторського права, що має правову охорону (наприклад, музичний твір, фільм або комп'ютерна програма), який виготовлений без дозволу власника авторських прав в країні виробництва. «Контрафактний» товар — це товар, включаючи його упаковку, на яких торговельна марка була використана без дозволу правовласника, при цьому дана торговельна марка у своїх істотних аспектах не відрізняється від торговельної марки, права на яку належать іншій особі.

Запитання 10. Що означають «ex officio» повноваження і як вони допомагають забезпечувати захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні?

Відповідь: Дії в порядку «ex officio» повноважень — це право діяти, не очікуючи скарги або клопотання з боку власника прав інтелектуальної власності про вжиття відповідних заходів. У випадку з посадовими особами митних органів це — повноваження затримати та, в кінцевому результаті, конфіскувати незаконні товари. В Україні, також як і в Сполучених Штатах Америки, надання митним органам «ex officio» повноважень є важливим компонентом ефективного забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні. Такі повноваження дозволяють посадовим особам митних органів вчасно припинити ввезення незаконних товарів без затримок, які іноді мають місце у зв'язку з вимогою попереднього подання клопотання власником прав інтелектуальної власності. Такі «ex officio» повноваження дозволяють працівникам митних органів вживати заходів у непередбачених ситуаціях, які виникають при ввезенні та вивезенні товарів.

Запитання 11. Чи в змозі працівники митного органу оглядати кожен контейнер з метою ефективного забезпечення захисту прав інтелектуальної власності з огляду на велику кількість вантажів, що перетинають митний кордон?

Відповідь: Проста відповідь полягає в тому, що працівники жодного митного органу жодної країни світу не можуть оглядати кожен контейнер, що перетинає митний кордон її країни. Багато країн, наприклад Україна та Сполучені Штати Америки, надають працівникам своїх митних органів повноваження оглядати товари в порядку «ex officio» без одержання офіційної заяви від власника прав інтелектуальної власності. Відповідно до «ex officio» повноважень працівники митних органів, як правило, оглядають контейнери вибірково. Вони також оглядають контейнери у разі, коли надходить конфіденційна інформація (відомості з приватних джерел), що такі контейнери можуть містити незаконні товари, або коли документація викликає підозри відносно характеру товарів.

Запитання 12. Як працівник митного органу може визначити, чи є в даному контейнері незаконні товари?

Відповідь: Існує багато способів визначення того, чи є в контейнері незаконні товари чи ні. Один із них — надання власником прав інтелектуальної власності в митний орган інформації відносно джерел надходження легальних товарів. Контейнери із товарами з інших джерел оглядаються і затримуються доти, поки не буде отримано підтвердження про їх законний або контрафактний характер. Інший спосіб полягає у застосуванні заходів на основі конфіденційної інформації, що отримується від власника прав інтелектуальної власності або інших громадян із попередженням про те, що незаконні товари прибудуть у певний порт у певний час. Одним із найширше розповсюджених способів виявлення незаконних товарів є обстеження контейнерів, документація на які видається підозрілою. Документація може бути підозрілою у разі, якщо вона містить помилки у зазначенні порту прибуття, ваги, тарифної класифікації або інші ознаки, що вказують на те, що документи містять помилкову інформацію про товари або місце їх походження. Як правило, особи, які ввозять незаконні товари, неправильно вказують характер, джерело або вартість цих товарів.

Запитання 13. Як може працівник митного органу, відкривши контейнер, визначити, чи порушують товари, що перебувають у контейнері, права інтелектуальної власності?

Відповідь: Існує кілька способів визначення законності товарів. Припустивши, що документація на товари є достовірною, працівник митного органу може визначити незаконний характер товарів шляхом простого візуального огляду. Піратські або контрафактні товари часто значно відрізняються від законних товарів. На них може не бути торговельних марок, фірмових найменувань і ярликів або інших позначень, упаковка може бути вироблена із матеріалу низької якості, надруковані літери можуть погано читатися, а також можуть бути відсутні інструкції для користувача або інші друковані матеріали. Товари можуть мати явно низьку якість виготовлення. В РОЗДІЛІ III і відповідних главах РОЗДІЛІВ про торговельні марки і порушення авторських прав, що стосуються контрафактних і піратських товарів, описуються інші способи виявлення незаконних товарів. Якщо виникають сумніви, то працівники митних органів, що володіють відповідними повноваженнями відповідно до національного законодавства, можуть затримати товар і скористатися допомогою власника прав інтелектуальної власності, надавши йому зразок товару для огляду і тестування.

Запитання 14. Яку допомогу може надати митним органам власник прав інтелектуальної власності або його представник?

Відповідь: Власник прав інтелектуальної власності або його представник можуть надати дієву допомогу при здійсненні правозастосовчих заходів на митному кордоні. Правовласник може визначити відмінності між законними і контрафактними або піратськими товарами. Він може також допомогти у визначенні законних джерел виробництва або ввезення товарів. При наявності зразка товару він може вивчити і протестувати його з метою визначення законності відповідних товарів.

Запитання 15. Які види товарів повинні бути заборонені для ввезення відповідно до положень Угоди ТРІПС?

Відповідь: Заборонено ввезення контрафактних і піратських товарів, які порушують права на торговельні марки і авторські права. Однак, багато країн, включаючи Україну і Сполучені Штати Америки, також забороняють несанкціоноване ввезення товарів, що порушують права на інші об'єкти права інтелектуальної власності, а також на всі об'єкти в цілому.

Запитання 16. Що таке «товари сірого ринку»?

Відповідь: «Товари сірого ринку» (які часто називаються «паралельним імпортом») — це товари, що законним чином виробляються в країні їх виробництва, але імпортуються без дозволу власника прав інтелектуальної власності.

Запитання 17. Чи вимагає Угода ТРІПС накладення заборони на «товари сірого ринку»?

Відповідь: В цілому, Угода ТРІПС не вимагає накладення заборони на «товари сірого ринку». Ст. 6 цієї Угоди передбачає, що питання вичерпання прав інтелектуальної власності не є предметом Угоди ТРІПС. Проте, ст. 28 Угоди ТРІПС все-таки вимагає, щоб володільці патентів на винаходи мали право контролювати ввезення незаконних товарів. Однак, як уже вказувалося вище, Угода ТРІПС не вимагає, щоб митні органи забороняли несанкціоноване ввезення таких товарів. Цілком достатньо, коли ця заборона накладається в результаті судового або адміністративного провадження.

Запитання 18. Які права повинні бути надані імпортеру при виникненні у нього підозри, що його товари є контрафактними або піратськими?

Відповідь: Імпортер повинен бути повідомлений про призупинення ввезення (затримання) його товарів. Йому повинна бути надана можливість провести тестування товарів для того, щоб довести їх законність. Йому також повинна бути надана можливість ознайомитися із наказом про призупинення або будь-яким іншим наказом про арешт товарів і можливість вимагати їх скасування або зміни, якщо вони видані не-

обґрунтовано. І, нарешті, повинен існувати спосіб виплати компенсації з боку власника прав інтелектуальної власності за збитки, нанесені неправомірним (незаконним) призупиненням по відношенню до товарів імпортера, якщо таке призупинення мало місце в результаті клопотання про призупинення з боку власника прав інтелектуальної власності. Вантажодержувач і власник необґрунтовано затриманих товарів також повинні одержати відповідну компенсацію.

Запитання 19. Якщо товари є контрафактними або піратськими, то чи може бути просто відмовлено у їх ввезенні, після чого вони реекспортуються в іншу країну без порушення міжнародних зобов'язань?

Відповідь: Ні. Якщо товари є контрафактними або піратськими, то вони повинні бути конфісковані і вилучені з цивільного обороту або знищені. Вони можуть реекспортуватися лише у виняткових випадках.

Запитання 20. Як слід здійснювати контроль за будь-якими зразками товару, що видаються для огляду і тестування?

Відповідь: Згідно з положеннями Угоди ТРІПС мають бути вжиті заходи з метою захисту будь-якої конфіденційної інформації, що міститься у виданих зразках товару. Крім того, деякі країни вимагають внесення розумної застави з метою забезпечення повернення зразка товару після проведення необхідного тестування.

Запитання 21. Якщо імпортер вносить заставу, то чи слід дозволити йому ввозити товари, за умови сплати грошового штрафу у випадку, коли товари пізніше будуть визнані незаконними?

Відповідь: Дозвіл на ввезення незаконних товарів за умови накладення штрафу за цивільним законодавством не відповідає вимогам «ефективного правозастосування», які передбачаються в Угоді ТРІПС. Збитки, що завдаються звільненням незаконних товарів, не можуть бути компенсовані простою сплатою грошового штрафу. Якби це було можливо, в Угоді ТРІПС не містилася б вимога про вилучення незаконних товарів (включаючи піратські і контрафактні товари) з цивільного обороту.

Запитання 22. Чи закінчуються функції митного органу в справі забезпечення захисту прав після того як товари фактично перетнули митний кордон?

Відповідь: Хоча Угода ТРІПС і не вимагає, щоб митні органи здійснювали свої повноваження відносно транзитних товарів, багато країн, включаючи Сполучені Штати Америки, наділяють свої митні органи правом затримувати транзитні товари. Інформація, що надається митними органами в рамках співробітництва із іншими правоохоронними органами, допомагає заощадити ресурси та зусилля, що витрачаються

на правову охорону інтелектуальної власності. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки Митна служба США, як правило, повідомляє місцевих федеральних прокурорів з питань наявності піратських звукових записів і координує розслідування, допомагаючи знайти джерела виробництва або мережі реалізації таких піратських товарів.

Запитання 23. Які дані можуть вимагати митні органи від власника прав інтелектуальної власності перед тим як вжити заходів щодо призупинення цивільного обороту товарів, стосовно яких існує підозра, що такі товари є незаконними?

Відповідь: Якщо цивільний оборот товарів призупиняється на підставі письмової заяви до митного органу, Угода ТРІПС передбачає, що митний орган може вимагати пред'явлення адекватних доказів *prima facie* («за відсутності доказів на користь протилежного»), що демонструють порушення прав інтелектуальної власності. Митний орган також може вимагати, щоб правовласник представив «досить докладний опис товарів для їх розпізнання». Хоча правовласники і повинні бути в змозі надати опис об'єктів права інтелектуальної власності з метою ідентифікації контрафактних і піратських товарів, в дійсності вони рідко мають докладну інформацію про підозрілі вантажі. Вимога про надання конкретної інформації про такі вантажі, наприклад, найменування імпортера, назву судна або номер літака, якими доставляються такі вантажі, до прийняття яких-небудь заходів може виявитися надто обтяжливою для власника прав інтелектуальної власності. Через ці обмеження, як зазначалося вище, багато країн надають працівникам своїх митних органів «ex officio» повноваження, що дозволяють їм діяти в залежності від обставин. Митні органи також часто вимагають від власників прав інтелектуальної власності представити письмову інформацію, що стосується їх прав для того, щоб допомогти митному органу стежити за законністю вантажів, що містять потенційно контрафактні або піратські товари.

Запитання 24. Які переваги дає реєстрація в Митній службі США?

Відповідь: Зареєстровані в Митній службі США торговельна марка, об'єкт авторського права або фірмове найменування заносяться в базу даних Митної служби США. Ця база даних є доступною для всіх американських портів і митних органів і допомагає їм виявляти незаконні товари, що ввозяться в Сполучені Штати Америки. Крім інформації про власника прав інтелектуальної власності і законних джерел походження товарів за межами Сполучених Штатів Америки, база даних містить, як правило, картинки законних товарів, включаючи позначення, маркування і зображення упаковки для цілей порівняння. Використовуючи цю централізовану базу даних, Митна служба США також періодично видає попередження для місцевих митних органів про правозастосовчі заходи відносно певних вантажів.

Запитання 25. Якими методами користуються країни для ефективної боротьби з піратськими музичними записами, включаючи ті, які ввозяться через митний кордон?

Відповідь: В цілях моніторингу та виявлення піратських товарів використовується ряд технологій. Для відео і звукових записів існують методи контролю за записом на оптичних дисках. Деякі з цих методів докладно описані на веб-сайті: www.RIAA.com. Ці засоби надають істотну допомогу при виявленні піратських товарів та в оперативному скороченні переміщення незаконними товарами митного кордону. Крім того, багато країн контролюють ввезення сировини, яка використовується для виробництва оптичних носіїв (наприклад, компакт-дисків). Шляхом обмеження ввезення сировини є те, що тільки заводи, які виробляють законні товари, мають доступ до цієї сировини. Такий обмежений доступ допомагає контролювати створення піратських товарів на внутрішньому ринку, тим самим зменшуючи необхідність застосування заходів щодо забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності всередині країни.

Запитання 26. Чи вимагає Угода ТРІПС здійснення контролю за експортом товарів?

Відповідь: Угода ТРІПС не вимагає наявності спеціальних заходів щодо контролю за експортом товарів. Однак, більшість країн, включаючи Україну і Сполучені Штати Америки, конфіскують незаконні товари, що експортуються з країни.

Запитання 27. Коли компанія звертається в Комісію США з міжнародної торгівлі із клопотанням допомогти в забезпеченні дотримання її прав інтелектуальної власності?

Відповідь: Кожен власник прав інтелектуальної власності, що зареєстровані на території США, як-то громадянин США або іноземний громадянин, юридична або фізична особа, може звернутися із клопотанням про захист своїх прав. Сторона, права якої порушені, повинна подати клопотання із зазначенням того, що вона є власником прав інтелектуальної власності, а також що певні імпорتنі товари наносять шкоду здатності правовласника виробляти або почати виробництво в Сполучених Штатах Америки. Мета — надати місцевим власникам прав інтелектуальної власності можливість вільно організовувати та вести свій бізнес відповідно до їх прав без перешкод з боку недобросовісного імпорту.

Запитання 28. Як Комісія США з міжнародної торгівлі повідомляє митним органам на місцях про своє рішення видати наказ про заборону ввезення товарів?

Відповідь: Після прийняття Комісією США з міжнародної торгівлі відповідного рішення працівники Комісії готують проект відповідно-

го наказу про заборону. Вони готують пакет матеріалів, які допоможуть працівникам Митної служби США виконати цей наказ в примусовому порядку. Пакет матеріалів направляється в кожний із портів та в інші прикордонні пункти. Митна служба США реєструє інформацію у своїй базі даних і починає стежити за вантажами, які можуть містити незаконні товари. У випадках, коли під загрозою виявляється здоров'я населення або ввозиться велика кількість контрафактних або піратських товарів, Митна служба США також може видати спеціальне попередження для всіх митних органів на місцях.

Глава 7. Приклади із практики до теми «Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності. Правозастосовчі заходи на митному кордоні»

Приклад 1.

До митного органу прибув контейнер із музичними компакт-дисками. Працівник митного органу здійснює огляд контейнера і підозрює, що він містить піратські товари. Які заходи може вжити працівник митного органу для визначення того, чи дійсно товари є незаконними? Чи може він тимчасово затримати товари до одержання інформації стосовно піратського або законного походження компакт-дисків? Чи може він тимчасово призупинити введення в цивільний оборот цих товарів, якщо вже є письмова заява власника авторських прав або його представника з проханням про таке призупинення?

Які заходи може вжити працівник митного органу для визначення того, чи дійсно товари є незаконними?

Відповідь: Існує декілька способів визначення законності таких товарів. Візуальний огляд може дозволити встановити відсутність справжніх ідентифікаційних позначень (наприклад, серійного ідентифікаційного номеру (SID)) або низьку якість упаковки та етикеток, що вказує на незаконне походження товарів. В якості альтернативи власник авторських прав або його представник можуть отримати право на огляд цих товарів та/або отримати зразок товару для з'ясування його автентичності.

Чи може працівник митного органу тимчасово затримати товар до отримання інформації стосовно піратського або законного походження компакт-дисків? Чи може він тимчасово призупинити введення в цивільний оборот цих товарів, якщо вже є письмова заява власника авторських прав або його представника з проханням про таке призупинення?

Відповідь: Можливість тимчасового призупинення введення в цивільний оборот товарів працівником митної служби залежатиме від того, чи

були надані такому працівнику «ex officio» повноваження (у відповідності до його посади). Якщо такі повноваження були йому надані у відповідності з його посадою та його підозри щодо нелегального походження товарів виявляться обґрунтованими, то тоді працівник митного органу матиме право призупинити введення товарів до цивільного обороту, а власник авторських прав отримає можливість оглянути або перевірити ці товари. У разі відсутності відповідних повноважень працівник може не мати права на тимчасове затримання товару, якщо він не одержав заяву з проханням щодо такого затримання від власника авторських прав.

Приклад 2.

Припустимо, що в Прикладі 1, в ході огляду вантажу працівник митного органу виявив, що на компакт-дисках немає фірмових найменувань, етикеток або наклею. Деякі упаковки для компакт-дисків являють собою чорно-білі фотокопії. Після ретельного огляду працівник також встановив, що написи на упаковках є нечіткими.

Чи може працівник митного органу затримати ці товари на період до одержання необхідної інформації для того, щоб остаточно переконатися в піратському характері товарів? Скільки може тривати такий період?

Відповідь: Відсутність позначень, етикеток тощо та низька якість упаковки є переконливими ознаками того, що товари можуть бути піратськими і тому мають бути затримані до моменту з'ясування характеру їх походження. Якщо цей працівник має відповідні «ex officio» повноваження, то він має право затримати товари на термін до 10 днів, а саме до того моменту, коли власник авторських прав має подати заяву з проханням розпочати офіційну процедуру з метою арешту цих товарів.

Приклад 3.

Працівник митного органу, який згадується в Прикладі 1, хоче відправити власнику авторських прав зразок товару з метою тестування для визначення того, чи звукозаписи є піратськими.

За яких обставин працівник митного органу матиме право це зробити, якщо матиме взагалі?

Відповідь: Згідно положень Угоди ТРІПС, митні органи повинні надати власнику прав інтелектуальної власності «достатні можливості» для огляду затриманих товарів. Оскільки надання зразка товару не протирічить захисту конфіденційності інформації, працівник митного органу повинен мати право надіслати власнику авторських прав зразок товару для тестування. В деяких країнах власник авторських прав має внести відповідну грошову заставу для того, щоб гарантувати повернення зразка товару.

Приклад 4.

На підставі фізичного огляду товарів, які згадуються в Прикладі 2, і результатів тестування зразка товару з контейнера працівник митного органу встановив, що дані товари дійсно є піратськими. Чи можуть ці товари бути конфісковані? Чи можуть вони бути знищені? Які додаткові заходи захисту прав існують і чи існують вони взагалі?

Чи можуть ці товари бути конфісковані?

Відповідь: Якщо в результаті огляду та перевірки товари були визнані піратськими, то ці товари необхідно заарештувати (за умови отримання відповідного дозволу від компетентного органу).

Чи можна знищити ці товари? Які додаткові заходи захисту прав існують в цьому випадку?

Відповідь: Згідно з положеннями Угоди ТРІПС, піратські товари можуть бути або знищені, або реалізовані поза межами комерційних каналів без виплати будь-якої компенсації. Враховуючи піратське походження товарів, їх необхідно знищити для того, щоб унеможливити повторну їх появу на ринку. Крім знищення вилучених товарів, слід також накласти значний грошовий штраф на імпортера цих товарів. Застосування до правопорушників великих штрафних санкцій позбавляє їх доходів, які вони отримують в результаті спроб ввезення в країну піратських або контрафактних товарів, та утримує інших осіб від спроб заробити гроші шляхом незаконної діяльності.

Приклад 5.

Припустимо, що працівник митного органу, який згадується в Прикладі 1, не має «ex officio» повноважень. Працівник підозрює, що товари в контейнері можуть виявитися піратськими.

Яких заходів може цей працівник вжити для того, щоб переконатися в обґрунтованості своїх підозр?

Відповідь: Наявність у працівника митного органу можливості адекватно дослідити контейнер за умови відсутності в нього «ex officio» повноважень, залежить, головним чином, від того, чи була подана заява з відповідним проханням власником авторських прав, а також від того, наскільки йому надані повноваження на затримання товарів на період часу, поки власник авторських прав не розпочне офіційну процедуру щодо арешту товарів. Хоч положення Угоди ТРІПС не вимагають надання працівникам митних органів ex officio повноважень, без таких повноважень цей працівник має досить обмежені можливості для ведення ефективної боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності. Щонайменше у тих випадках, коли митні органи мають всі підстави вважати товари незаконними, їм слід надати право тимчасово

призупиняти ввезення таких товарів на строк, необхідний для прийняття відповідного рішення компетентним органом.

Приклад 6.

Власник прав на торговельну марку «ELITE», права на яку зареєстровані щодо комп'ютерів, довідався, що в порт України протягом трьох наступних тижнів прибуде вантаж контрафактних комп'ютерів, позначених торговельною маркою «ELITE». Правовласник не знає найменування імпортера і точну дату прибуття вантажу.

Яких заходів він повинен вжити для того, щоб запобігти ввезенню контрафактних комп'ютерів?

Відповідь: Правовласник або його представник повинні зв'язатися з відповідним митним органом, щоб проінформувати його про можливі контрафактні вантажі. Якщо в Україні необхідно зареєструвати в митному органі об'єкти права інтелектуальної власності перш ніж вжити будь-яких заходів (в Україні це не є необхідним, але є бажаним), то тоді необхідно негайно зареєструвати торговельну марку «ELITE» у митному органі. Митні органи повинні після отримання відповідних повноважень розпочати огляд контейнерів, стосовно яких є підозри щодо наявності в них контрафактних комп'ютерів.

Приклад 7.

Митному органу не вдалося зупинити ввезення вантажу контрафактних комп'ютерів, позначених торговельною маркою «ELITE», які згадуються в Прикладі 6.

Яких заходів має вжити власник прав на торговельну марку для того, щоб попередити подальше розповсюдження цих комп'ютерів?

Відповідь: Вилучення контрафактних товарів митними органами на митному кордоні є найкращим способом скорочення обсягів реалізації контрафактних товарів в країні. Якщо митні органи не спроможні призупинити ввезення контрафактних товарів, власник прав на торговельну марку має співпрацювати з місцевими правоохоронними органами (міліцією та прокуратурою) з тим, щоб відстежити дистриб'юторів та продавців незаконних товарів. В альтернативному випадку, якщо власник прав на торговельну марку самотійно може виявити таких дистриб'юторів та продавців, він може подати проти них цивільний позов до суду за незаконне використання торговельної марки.

Приклад 8.

Після одержання інформації про можливе ввезення вантажу контрафактних комп'ютерів, позначених торговельною маркою «ELITE»,

які згадуються в Прикладі 6, працівник митного органу в одному з портів України переглядає документи, які стосуються вантажу партії футболок, що імпортуються з Китаю. Відповідно до документів на ввезення цих товарів в одному із контейнерів знаходиться 10 000 футболок вартістю 1 000 дол. США. Однак працівник митного органу звернув увагу на те, що цей контейнер є занадто важким для футболок.

Яких заходів цей працівник має вжити?

Відповідь: Завелика вага контейнеру з футболками є ознакою некоректності даних, наведених у супроводжувальних документах. Незалежно від того, чи підозрює працівник митного органу, що в контейнері знаходяться нелегальні комп'ютери або які-небудь інші речі, необхідно перевірити контейнер з метою встановлення коректності документів.

Приклад 9.

Працівник іншого митного органу у прикордонному місті після одержання попередження про контрафактні комп'ютери, позначені торговельною маркою «ELITE», які згадуються в Прикладі 6, оглядає партію комп'ютерів. Він бачить, що на комп'ютерах позначена торговельна марка «ELITE». Супроводжувальні документи знаходяться в порядку.

Яких заходів слід вжити цьому працівнику митного органу?

Відповідь: Навіть у тому випадку, коли супроводжувальна документація правильно визначає товари, що імпортуються, та містить їх правильну оцінку, ці товари все ж таки можуть бути незаконними. Контрафактне походження багатьох товарів може бути легко встановлене шляхом звичайного візуального огляду, тоді як для деяких товарів необхідно, щоб огляд здійснювався власником прав інтелектуальної власності або іншим експертом, оскільки лише ці особи здатні визначити, чи є ці товари контрафактними. У даному випадку, враховуючи отримане попередження, доречно зв'язатися з власником прав на торговельну марку під час огляду товару, з тим, щоб визначити, чи є джерела походження товарів, зазначені в документах, дійсно джерелами походження законних товарів.

Чи слід працівнику митного органу призупинити ввезення цих товарів? Чи повинен він дозволити імпортеру ввозити ці товари в Україну?

Відповідь: Так, йому слід затримати товари. Враховуючи отримане попередження та час надходження даного вантажу, доречно призупинити ввезення комп'ютерів до моменту встановлення автентичності товарів.

Чи може працівник митного органу дозволити імпортеру експортувати ці комп'ютери в іншу країну (реекспорт)?

Відповідь: Ні, не може. До встановлення легального походження товарів імпортер не має права здійснювати реекспорт комп'ютерів. Будь-які спроби імпортера переправити товар в іншу країну чітко вказуватимуть на контрафактне походження цих комп'ютерів. Оскільки дані товари не є такими, що швидко псуються, імпортер не має вагомих причин для ухилення від подальших дій митних органів в цій справі. Якщо товари є контрафактними, дозвіл на їх ввезення в іншу країну не буде сприяти ефективній боротьбі з піратством, тому що такі дії лише тимчасово перекладають рішення проблеми на іншу країну. Крім того, немає гарантії, що імпортер ще раз не спробує ввезти ці товари в Україну.

Приклад 10.

Працівник митного органу в Україні дізнається, що вантаж шотландського віскі, призначений для експорту в Панаму, насправді містить тисячі піратських дисків з комп'ютерними програмами.

Яких заходів він має вжити для попередження ввезення цих незаконних товарів?

Відповідь: Цей вантаж необхідно затримати та врешті решт знищити. Імпортер має бути оштрафований на велику сум за спробу ввезення піратських товарів та за надання підробленої документації.

Приклад 11.

Працівник митного органу в Україні дізнається, що контейнер, який прибуває авіарейсом з іншої країни, містить музичні компакт-диски, які законним чином вироблені в тій країні. Він зв'язується із власником авторських прав, який повідомляє йому, що ці товари ввозяться з порушенням письмової угоди, згідно з якою ці товари можуть розповсюджуватися тільки в тій країні, в якій вони виробляються.

Чи може працівник митного органу вилучити ці товари, якщо він має «ex officio» повноваження?

Відповідь: Це залежатиме від обсягу «ex officio» повноважень, а також від того, чи забороняє внутрішнє законодавство країни ввезення таких товарів. Скоріш за все, ці товари розповсюджуються як «товари сірого ринку». Ці товари законно вироблені в країні походження, однак імпортуються вони з порушенням письмової угоди, укладеної між сторонами. Положення Угоди ТРІПС не регулюють питання щодо паралельного імпорту товарів, захищених законодавством про правову охорону інтелектуальної власності. В одних країнах такий несанкціонований імпорт є забороненим, а в інших країнах він дозволяється.

Чи може працівник митного органу вилучити ці товари, якщо власник прав інтелектуальної власності подав відповідну заяву про захист своїх прав?

Відповідь: Законодавство України забороняє несанкціоноване ввезення «товарів сірого ринку», що мають правову охорону згідно із законодавством про правову охорону інтелектуальної власності. На такі товари необхідно накласти арешт.

Приклад 12.

Працівник митного органу дізнається про те, що контейнер, який прибуває з іншої країни, містить пробки для бензобаків, які в Україні захищені патентом на винахід. Працівнику митного органу також стає відомо, що ці пробки були законно виготовлені в країні походження згідно з письмовою угодою про те, що вони будуть розповсюджуватися тільки в країнах Європейського Союзу.

Чи може працівник митного органу затримати товари у разі наявності в нього відповідних «*ex officio*» повноважень?

Відповідь: Так, може. Незважаючи на те, що товари були вироблені законним чином, вони підпадають під визначення «товарів сірого ринку», і тому ввезення цих товарів вважається порушенням законодавства про правову охорону інтелектуальної власності. Згідно з положеннями Угоди ТРІПС, власники прав на винаходи мають виключне право контролю над ввезенням, продажем та використанням власних винаходів. Таким чином, в той час як продаж пробок за кордоном вважається законним (за умови що патентоволоділець з України не запатентував там свій винахід з метою захисту таких товарів), подібні дії в Україні без дозволу патентоволодільца є незаконними. Будь-який продаж або пропозиція на продаж цього товару буде вважатися порушенням законодавства з питань правової охорони інтелектуальної власності. На жаль, на сьогодні законодавство України не надає митним органам повноваження щодо заборони ввезення товарів, які порушують права на винаходи. Сподіваємось, що найближчим часом це становище буде виправлено і працівники митних органів матимуть повноваження щодо затримки таких товарів.

Чи може працівник митного органу затримати товари, якщо власник прав інтелектуальної власності подав відповідну заяву про захист своїх прав?

Відповідь: Найближчим часом до митного законодавства України будуть внесені відповідні зміни і його норми нададуть митним органам повноваження на затримання товарів, які порушують права на винаходи. Тому працівники митних органів будуть мати право затримувати такі товари.

Приклад 13.

Американська фармацевтична компанія «Health Firs» рекламує та продає лікарські засоби від гіпертонії в Україні, позначені торговельною маркою «RELIEF». Компанія «Health Firs» довідується, що компанія із сусідньої країни виробляє подібні товари, позначені торговельною маркою «РЕЛІВЗ». Компанія «Health Firs» знає про те, що товари іноземної компанії не настільки ефективні при лікуванні гіпертонії як її власні товари. Компанія «Health Firs» хоче запобігти розповсюдженню лікарського засобу, який виробляється іноземною компанією, в Україні.

Яких заходів може вжити американська компанія?

Відповідь: Велика ступінь подібності торговельних марок та той факт, що обидві торговельні марки використовуються у зв'язку з фармацевтичними препаратами (фактично обидві ці марки використовуються для препаратів, призначених для лікування того ж самого захворювання), вказує на те, що обидві ці торговельні марки є подібними настільки, що можливо їх помилкове сприйняття. Фактично, враховуючи подібність цих двох торговельних марок, марка «РЕЛІВЗ» може бути кваліфікована як контрафактна торговельна марка. Якщо припустити, що американська компанія отримала правову охорону на свою торговельну марку (шляхом реєстрації прав на неї або через те, що ця торговельна марка визнана «добре відомою» в Україні), та, зважаючи на те, що законодавство України надає митним органам повноваження для недопущення ввезення товарів з контрафактними торговельними марками, ця американська компанія має можливість звернутися до митних органів з метою недопущення ввезення товарів, позначених торговельною маркою «РЕЛІВЗ».

Чи може американська компанія вжити будь-які спеціальні заходи у зв'язку з тим, що це питання пов'язане з охороною здоров'я?

Відповідь: В Україні, як і в деяких інших країнах, зокрема в США, митні органи мають право розповсюджувати спеціальні попередження у випадках, подібних зазначеному вище, коли контрафактні товари, дозволені для ввезення в країну та розповсюдження на її внутрішньому ринку, можуть завдати шкоди здоров'ю людей.

РОЗДІЛ VI.

ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ

Глава 1. Загальні положення про авторське право та суміжні права

Авторське право стосується творів. У більшості європейських мов англійський термін «copyright» (дослівно право на виготовлення копій) заміняє словосполучення «авторське право». Термін «copyright» наголошує на дії, яку щодо літературних або художніх творів може здійснювати тільки сам автор або інша особа з його дозволу. Мова йде про виготовлення примірників твору. Термін «авторське право» наголошує на особі творця літературного або художнього твору, підкреслюючи, що автор має певну правомочність щодо свого твору.

Суміжні права, як правило, об'єднують три різновиди прав: права виконавців на виконання, права виробників фонограм і відеограм на фонограми і відеограми та права організацій мовлення на радіо — та телевізійні програми.

Що стосується об'єктів і суб'єктів авторського права і суміжних прав, то ці питання були детально розкриті в РОЗДІЛІ І цього посібника.

Правова охорона творів, як правило, поширюється на весь строк життя автора та певну кількість років після його смерті, починаючи з 1 січня наступного після його смерті року. Відповідно до ст.28 Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. При цьому, особисті немайнові права автора діють безстроково. Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання. Твір, який став суспільним надбанням, може вільно, без виплати авторської винагороди, використовувати будь-яка особа, за умови дотримання особистих немайнових прав автора.

Права виконавця діють протягом 50 років після першого виконання. Права виробника фонограми або відеограми діють протягом 50 років після першого опублікування фонограми чи відеограми або протягом 50 років після її першого захисту, якщо фонограма або відеограма не була опублікована протягом цього строку. Права організації мовлення діють протягом 50 років після здійснення такою організацією першої передачі в ефір або по кабелю. Відлік строку починається з 1 січня року, що настає за роком, у якому мав місце юридичний факт виникнення строку.

Глава 2. Правова охорона об'єктів авторського права і суміжних прав відповідно до міжнародних стандартів

2.1. Міжнародні стандарти правової охорони об'єктів авторського права

Законодавство певної країни з питань авторського права і суміжних прав, як правило, регулюють дії, вчинені лише в цій країні. Отже, вони не можуть передбачати охорону інтересів громадян цієї країни в інших

країнах. Саме з метою гарантувати охорону інтересів своїх громадян в іноземних країнах і запроваджені міжнародні стандарти правової охорони об'єктів авторського права і суміжних прав.

У 1884 р. у Берні відбулася дипломатична конференція з розробки на урядовому рівні першого офіційного проекту міжнародної багатосторонньої конвенції в сфері авторського права. У вересні 1885 р. Федеральна рада Швейцарії скликала в Берні другу дипломатичну конференцію для розробки остаточного проекту. 9 вересня 1886 р. була підписана **Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів**.

Існують також інші міжнародно-правові договори у сфері авторського права: Всесвітня конвенція про авторське право (в редакціях 1952 і 1971 рр.), Договір ВОІВ про авторське право (1996 р.).

Бернська конвенція забезпечує найбільш високий рівень правової охорони об'єктів авторського права. Вона стала вирішальним фактором, що забезпечує уніфікацію національних законів шляхом своїх мінімальних норм правової охорони, аж до того, що вона стала джерелом внутрішнього законодавства більшості країн, навіть ще до того, як вони приєдналися до цього акта.

Починаючи з розробки її первинного акта у 1886 році, Бернська конвенція у своєму розвитку пройшла ряд послідовних стадій, які дозволили вдосконалити правову систему, що визначає відносини між країнами-членами Союзу в цій сфері. Були також проведені різні реформи, спрямовані на забезпечення правової охорони нових форм творчості (фотографічних і кінематографічних творів), на розширення конкретних прав, визнаних за авторами, з появою і розвитком нової техніки використання і розповсюдження творів (механічне відтворення, передача в ефір), на підвищення мінімального рівня правової охорони (відміна формальностей, строк дії правової охорони), на уніфікацію регламентації, передбаченої Конвенцією, для вдосконалення організації та структур, а також розробки окремих положень стосовно країн, що розвиваються.

Бернська конвенція від самого початку включає дві категорії норм: сутнісні або основоположні норми, які регламентують питання матеріального права, та адміністративні і заключні положення, де розглядаються питання адміністративного або структурного характеру.

Правова охорона, що набувається відповідно до Бернської конвенції, базується на основних принципах, зокрема: на принципі прирівнення іноземного твору до твору громадянина країни-члена Союзу (ст.5.1) («національний режим»); на принципі відсутності зв'язку з виконанням певних формальностей при наданні правової охорони (ст.5.2) («незалежність правової охорони»); на принципі відсутності формальностей, тобто правова охорона є автоматично набутою (ст.5.2); на принципі мінімального обсягу правової охорони (ст.5.1).

У середині минулого століття системи правової охорони об'єктів авторського права ряду країн не включали в себе високих стандартів,

сформульованих у Бернській конвенції. Розроблена в 1952 році **Всесвітня конвенція про авторське право** та її Паризька (1971 р.) редакція мали за мету дати можливість цим країнам вступити до багатосторонньої системи правової охорони об'єктів авторського права.

Всесвітня конвенція побудована за зразком Бернської конвенції. Вона базується на принципах національного режиму і забезпечення мінімального рівня правової охорони, але цей рівень значно нижчий рівня, який забезпечується Бернською конвенцією.

Суть Всесвітньої конвенції полягає в застосуванні до творів іноземних авторів, що підпадають під дію цієї конвенції, національного режиму правової охорони. Принцип національного режиму доповнює обов'язок усіх країн-членів застосовувати такі матеріальні норми, як встановлений Всесвітньою конвенцією мінімальний строк правової охорони об'єктів авторського права та забезпечення права автора на переклад. Крім того, принцип застосування національного режиму згідно із Всесвітньою конвенцією доповнює механізм подолання формальностей, якщо їх вимагає національне законодавство країн-членів.

Принцип застосування національного режиму закріплений у ст. II Всесвітньої конвенції та встановлює, що випущені у світ твори громадян будь-якої країни-члена, як і твори, вперше випущені у світ на території такої країни (незалежно від громадянства автора), користуються в кожній країні-члені правовою охороною, яку така країна надає творам своїх громадян, випущеним у світ на її власній території. Не випущені у світ твори громадян країни-члена користуються в кожній іншій країні-члені правовою охороною, яку ця країна надає не випущеним у світ творам своїх громадян.

Договір ВОІВ про авторське право укладений у Женеві 20 грудня 1996 р. та введений у дію 6 березня 2002 р. Він значно модернізує і доповнює положення Бернської конвенції з врахуванням розвитку нових технологічних досягнень, що одержали поширення в останній чверті XX ст., перш за все цифрових та інформаційно-комунікаційних технологій. Захищаючи інтереси авторів у кіберпросторі, цей договір відкриває нові горизонти для композиторів, художників, письменників та інших користувачів мережі «Інтернет», які можуть з певністю створювати, розповсюджувати і контролювати використання своїх творів у цифровому середовищі.

Договір вводить нові положення, що забезпечують правову охорону в цифровому середовищі будь-яких літературних, музичних та художніх творів, доповнюючи тим самим Бернську конвенцію.

Основні положення Договору полягають перш за все у зміцненні положень чинних міжнародних угод в сфері авторського права та їх доповненні для сфери нових цифрових технологій, зокрема за рахунок введення нових прав, пов'язаних з використанням творів у цифровій формі (в тому числі інтерактивних комп'ютерних мережах), подальшого

розширення набутої правової охорони, систематизації правових норм, уточнення переліків і змісту допустимих винятків і обмежень.

До основних положень Угоди ТРІПС щодо набуття, обсягу та здійснення авторських прав належать наступні:

- ❑ правова охорона об'єктів авторського права поширюється на форми втілення, а не на ідеї, процеси, методи функціонування або математичні концепції як такі (ст.9(2));
- ❑ комп'ютерні програми (як вихідний текст, так і об'єктний код) підлягають правовій охороні як літературні твори відповідно до Бернської конвенції (ст.10(1));
- ❑ компіляції даних або інший матеріал у машинозчитуваній чи іншій формі, які за відбором або розташуванням свого змісту, підлягають правовій охороні як такі (ст.10(2));
- ❑ щодо комп'ютерних програм, включаючи випадки, коли сама програма не є основним об'єктом прокату, і кінематографічних творів надають право комерційного прокату (ст.11);
- ❑ строк дії правової охорони творів, включаючи фотографічні твори або твори прикладного мистецтва, становить не менше як 50 років після смерті автора (ст.12);
- ❑ обмеження або вилучення, які стосуються виключних прав, зводять до випадків, що не вступають у протиріччя зі звичайним використанням творів і не зачіпають безпідставно законні інтереси правовласника.

2.2. Міжнародні стандарти правової охорони об'єктів суміжних прав

26 жовтня 1961 р. на Дипломатичній конференції в Римі була підписана Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція). Існують також інші міжнародно-правові договори, що стосуються окремих об'єктів суміжних прав: Женевська конвенція про охорону прав виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (1971 р.), Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники (1874 р.) та Договір ВОІВ про виконання і фонограми (1996 р.).

Для **Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення** характерна гнучкість, яка є результатом того, що стосовно її застосування вибір неодноразово залишається на розсуд договірних країн. Крім основної формули базового характеру, що становить собою договірний мінімум, ця конвенція надає кожній країні вибір і можливість нюансування сфери тих зобов'язань, які вона на себе бере. Даний міжнародний акт несе на собі характерні ознаки еволюції, якої за останні десятиліття зазнали характер і роль конвенцій, що забезпечують у сфері міжнародних відносин регулювання правової

охорони інтелектуальної власності. Якщо конвенції, укладені в кінці XIX ст., становили собою спробу знайти загальний знаменник між різними концепціями і системами законодавства і ставили перед собою завдання уточнити взаємні права і обов'язки країн, то для пізніших конвенцій характерна тенденція до визначення тих норм, які всі країни повинні потім включати до свого національного законодавства. Це, зокрема, стосується і Римської конвенції, яка у зв'язку з її прийняттям стала основою для розробки багатьох національних законів.

Правова охорона, що надається Римською конвенцією, в основному полягає в тому, щоб гарантувати громадянам інших країн такий же режим правової охорони, яким користуються громадяни даної країни. Йдеться про мінімальну правову охорону, яку країни зобов'язуються надавати — поза рядом дозволених застережень і обмежень, навіть якщо вони не надають цієї правової охорони національним виконавцям, виробникам фонограм і організаціям мовлення. В конкретнішому плані цій мінімальній правовій охороні присвячені ст.7 (відносно виконавців), ст.10 (відносно виробників фонограм) і ст.13 (відносно організацій мовлення).

Країни зобов'язуються визнавати крім національного режиму деякі мінімальні права, які вони повинні застосовувати у своїх взаємних відносинах, незалежно від приписів свого національного законодавства. Ці мінімальні права можуть бути об'єктом застережень і винятків.

Згідно зі ст.14 Римської конвенції, строк дії правової охорони повинен становити не менше 20-ти років. Цей строк є однаковим для всіх трьох категорій бенефіціарів Конвенції та обчислюється від кінця року, проте точка відліку цього строку різна для кожної категорії:

- ☐ для фонограм і включених до них виконань — рік після здійснення запису;
- ☐ для виконань, що не входять до фонограми, — рік після виконання;
- ☐ для передачі в ефір — рік після передачі.

У ст.1 Римської конвенції проголошується, що правова охорона, що надається цією конвенцією, «жодним чином не зачіпає і не завдає жодної шкоди правовій охороні літературних і художніх творів», що «відповідно жодне з положень цієї конвенції не може бути тлумачено як таке, що завдає шкоди цій правовій охороні». У разі, коли здійснення виключних прав авторів на твір, який виконується, записується або передається засобами мовлення, перешкоджають правам, визнаним Римською конвенцією, повинна переважати правова охорона об'єктів авторського права.

Необхідно зазначити, що Римська конвенція набула чинності на Україні 12 червня 2002 року.

Римська конвенція надає на міжнародному рівні правову охорону всім трьом категоріям власників суміжних прав: виконавцям, виробникам фонограм і організаціям мовлення. Крім цієї основоположної кон-

венції існують два інших міжнародно-правові документи, що поширюються на певні особливі види суміжних прав — **Конвенція про охорону виробників фонограм від незаконного відтворення примірників їхніх фонограм** (Фонограмна конвенція), укладена в Женеві 29 жовтня 1971 р., і **Конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники** (Конвенція про супутники), підписана в Брюсселі в травні 1974 р. Мета конвенцій — надати правову охорону виробникам фонограм і організаціям мовлення відповідно до певних дій, що завдають шкоди, таких, як контрафакція або піратство.

Стосовно матеріально-правових положень **Конвенція про фонограми** відрізняється від Римської конвенції відносно: критеріїв визначення суб'єктів правової охорони, обсягу правової охорони і засобів забезпечення передбачуваної правової охорони.

Як умову надання правової охорони Конвенція про фонограми висуває лише критерій національності. Проте будь-яка договірна країна, яка станом на 29 жовтня 1971 р. надавала правову охорону виключно на підставі місця першої фіксації, має право відмовитися від застосування цього критерію, надіславши Генеральному директору ВОІВ відповідну заяву.

Правова охорона надається не тільки проти виготовлення примірників фонограм, а й проти розповсюдження незаконних примірників та імпорту таких примірників з метою розповсюдження (ст.2). Обсяг же правової охорони такий, що не поширюється на вимогу винагороди за вторинне використання фонограм.

Стосовно строку дії правової охорони Конвенцією про фонограми передбачається той же мінімальний строк, що й Римською конвенцією: якщо в національному законодавстві передбачається певний конкретний строк дії правової охорони, цей строк повинен бути не менше 20-ти років після року першої фіксації звуків, втілених у фонограмі, або року першого випуску у світ фонограм.

Конвенція про фонограми також містить положення відносно виконавців. За ст.7 національне законодавство може, за необхідності, передбачити певний обсяг правової охорони, надаваної виконавцям, чії виконання зафіксовані на фонограмі, а також умови надання такої правової охорони.

Конвенція про супутники розширила обсяг правової охорони, надаваної організаціям мовлення, шляхом заборони протизаконного розподілу сигналів, несучих програми, що передаються за допомогою супутника, незалежно від того факту, що такі сигнали непридатні для прийому широкою аудиторією, і, як наслідок, їх випромінювання не є ефірним мовленням за визначенням, що міститься в Римській конвенції. Правова охорона, передбачена Конвенцією про супутники, застосовна і в тих випадках, коли похідні сигнали розподіляються по кабелю (на відміну від безпроводних засобів), тобто способом передач для загального відома, не передбаченого Римською конвенцією. Вона лише зобов'язує договірні сторони перешкоджати розподілу сигналів, несучих програми,

певною організацією-розподільником, для якої сигнали, що проходять через супутник, не були призначені.

Конвенція про супутники не охороняє трансльовану програму, бо об'єктом правової охорони є сигнали, випромінювані організацією мовлення. Стосовно прав щодо програм у цій конвенції лише говориться, що вона не може інтерпретуватися таким чином, щоб обмежити або завдати шкоди правовій охороні, наданій автору, виконавцю, виробнику фонограм і організації мовлення.

Відносно строку дії правової охорони Конвенція про супутники відсилає до національного законодавства.

Конвенція про супутники не застосовна в тих випадках, коли сигнали, випромінювані первинною організацією ефірного мовлення, призначені для прямого публічного прийому зі супутника (ст.3). У таких випадках випромінювані сигнали не призначені для певного проміжного розподілу похідних сигналів, а прямо доступні широкій публіці.

Договір ВОІВ про виконання і фонограми укладений 20 грудня 1996 р., а набув чинності 20 травня 2002 р. Договір жодним чином не пов'язаний із будь-яким іншим договором і не обмежує жодних прав та обов'язків за ним. Договір стосується прав інтелектуальної власності щодо двох груп суб'єктів суміжних прав: виконавців і виробників фонограм. Їхні права розглядають в одному й тому самому договорі, оскільки більшість прав, наданих Договором виконавцям, пов'язані з їхніми записаними, суто звуковими виконаннями (тобто фонограмами).

Правова охорона, що надається відповідно до цього Договору виконавцям і виробникам фонограм, не зачіпає і жодним чином не впливає на правову охорону об'єктів авторського права, жодне з його положень не повинно тлумачитися як підстава для обмеження цієї правової охорони. У випадках, коли дозвіл вимагається як від автора твору, втіленого у фонограмі, так і від виконавця або виробника, який є власником прав на фонограму, необхідність у дозволі автора не відпадає через те, що також необхідний дозвіл виконавця або виробника.

Ст.4 зазначеного договору закріплює принцип надання національного режиму правової охорони. Проте цей принцип має обмежений характер, оскільки країна-член зобов'язана забезпечити іноземним фізичним і юридичним особам — власникам прав на охоронювані відповідно до цього договору виконання і фонограми — таку правову охорону, яка надається власним правовласникам, але тільки відносно:

- ☐ тих виключних прав, які спеціально передбачені зазначеним договором;
- ☐ права на винагороду, спеціально передбаченого ст.15 цього договору.

Згідно зі ст.17 договору мінімально допустимий строк дії правової охорони виконань становить 50 років після року, в якому був здійснений запис виконання на фонограму, а фонограм — 50 років після року опублі-

кування фонограми або 50 років після року запису фонограми у тому разі, якщо вона не була опублікована протягом 50 років після її запису.

На території України Договір ВОІВ про виконання і фонограми є чинним від дати введення його в дію — 20 лютого 2002 р.

До основних положень Угоди ТРІПС щодо набуття, обсягу та здійснення суміжних прав належать такі:

- ❑ виконавці повинні мати право не допускати запис власного виконання, не призначеного для фонограми, відтворення такого запису, ефірного мовлення і доведення до загального відома шляхом прямої трансляції виконання (ст.14(1));
- ❑ виробники фонограм користуються правом дозволяти або забороняти пряме або опосередковане відтворення своїх фонограм (ст.14(2));
- ❑ організації мовлення (або, якщо такі права не надають організаціям мовлення, власники авторського права на об'єкти передачі) мають право забороняти запис, відтворення записів і ретрансляцію через канали ефірного мовлення, а також доведення до загального відома шляхом телевізійної трансляції таких записів (ст.14(3));
- ❑ виробникам фонограм і деяким іншим правовласникам дають право прокату. Країни-члени можуть зберегти чинні на 15 квітня 1994 р., тобто на час підписання Угоди ТРІПС, системи виплати справедливої винагороди за прокат фонограм за умови, що такі системи не завдають суттєвої шкоди правам на відтворення (ст.14(4));
- ❑ строк дії правової охорони, набутої виконавцями і виробниками фонограм, дорівнює принаймні 50 рокам, від кінця календарного року, в якому був здійснений запис або мало місце виконання, і для організацій мовлення — принаймні 20 рокам від кінця календарного року, в якому відбулася передача (ст.14(8));
- ❑ умови, обмеження, винятки і застереження, які допускає Римська конвенція, можна застосовувати до певних суміжних прав (відповідно до пунктів 14(1)-14(3), проте положення ст.18 Бернської конвенції *mutatis mutandis* застосовують до прав на фонограми виконавців і виробників фонограм (ст.14(6)).

Глава 3. Основні положення захисту авторських прав, передбачені Угодою ТРІПС

Як згадувалося раніше, Угода ТРІПС вимагає наявності цивільно-правових процедур захисту прав (як у судах, так і в адміністративних органах) для припинення будь-яких порушень авторських прав. Вона також вимагає, щоб було передбачено застосування кримінальної від-

повідальності, включаючи штрафи та позбавлення волі, принаймні за піратство в комерційних масштабах. Крім того, Угода ТРІПС вимагає, щоб вживалися заходи на митному кордоні з метою запобігання імпорту піратських товарів, які порушують авторські права.

У сфері авторського права Угода ТРІПС вимагає прийняття та використання прозорих і справедливих для всіх правозастосовчих процедур, що стосуються захисту авторських прав, які включають (але не обмежуються тільки ними) захист прав на комп'ютерні програми, бази даних, аудіовізуальні твори, прав виконавців, продюсерів та організацій мовлення.

Більш детально питання захисту прав інтелектуальної власності, зокрема авторських прав, викладені в РОЗДІЛАХ II і III цього посібника.

3.1. Доведення факту правопорушення: питання, що пов'язані з доказами

Доведення факту порушення авторських прав вимагає, по суті, підтвердження:

1. наявності авторських прав;
2. несанкціонованого використання об'єктів авторського права, та
3. наявності істотної подібності між відповідними творами в плані їх вираження, що становить предмет правової охорони.

Наявність авторських прав можна підтвердити за допомогою свідоцтва про реєстрацію цих прав або фактів, що вказують на авторство або на передання цих прав, включаючи письмові показання під присягою (affidavits) на підтвердження таких фактів. Оскільки відповідно до Бернської конвенції вимоги щодо реєстрації авторських прав як умови їх правової охорони забороняються, від іноземних авторів не можна вимагати, щоб вони представляли свідоцтва про реєстрацію авторських прав. Знак охорони авторських прав, що розміщується на творі, який має правову охорону, може бути корисним при визначенні власника авторських прав, оскільки в такому знаку повинне бути вказане ім'я власника авторських прав.

Факт несанкціонованого використання об'єкту авторського права підтверджується, як правило, доказами подібності, які дають змогу прийти до висновку, що даний твір дійсно скопійований. Найчастіше подібність є настільки разючою, що до висновку про копіювання прийти неважко. Наприклад, при доказуванні несанкціонованого використання об'єкту авторського права копіювання у випадку піратства часто можна послатися на істотну ідентичність творів.

Відсутність дозволу часто демонструють доказами того, що автор, власник авторських прав або власник виключної ліцензії на здійснення цих прав не надавали згоди на відтворення відповідного твору. У випадку піратського виготовлення оптичних носіїв інформації той факт, що офіційний дозвіл не був отриманий, може бути продемонстрований відсутністю дозволених серійних номерів та інших показників автори-

зації. Відсутність дозволу може бути також продемонстрована за допомогою письмових показань під присягою (affidavits), які дає власник авторських прав і які підтверджують відсутність офіційного дозволу. «Дозвіл» на виготовлення копій, отриманий від будь-якої особи, окрім власника авторських прав або особи, що має виключну ліцензію на їх здійснення, не узаконює копіювання.

3.2. Застава і гарантії

Угодою ТРІПС передбачено, що у випадках арешту товарів судові органи вправі вимагати внесення застави або надання гарантії в іншій формі. Однак така застава або гарантія повинні надаватися в розумних розмірах і не можуть бути неприпустимо обтяжливими. Якщо висувається вимога про внесення застави з метою запобігання зловживань, то відповідно до принципу «національного режиму», що закріплений в Угоді ТРІПС, така вимога повинна стосуватися рівною мірою як місцевих, так і закордонних власників авторських прав. Застава або гарантія повинні бути повернуті у разі, якщо арешт був проведений належним чином, тому що мета застави — забезпечення адекватної компенсації відповідачу у випадку неправомірного арешту.

Глава 4. Порухення авторських прав в Сполучених Штатах Америки (судочинство у цивільних справах)

Правова охорона об'єктів авторського права в Сполучених Штатах Америки ґрунтується на Акті про авторське право від 1976 р. (Copyright Act of 1976) — федеральному законодавчому акті, який вступив у силу 1 січня 1978 р. Текст цього закону подано у Зводі законів США (частина 17, § 501 і далі).

За законодавством США кожен, хто порушує будь-які права власника авторських прав, є правопорушником. Крім скарг, що пов'язані з прямими правопорушеннями, суди приймають скарги про притягнення до відповідальності за дії інших осіб (vicarious liability) та співучасть (contributory infringement). Особа, яка схиляє іншу особу до порушення чийхось прав або сприяє такому правопорушенню (як, наприклад, шляхом незаконного виготовлення примірників творів на замовлення іншої особи), несе однакову з іншими правопорушниками відповідальність.

4.1. Ідеї, факти, добросовісне використання

Права власника авторських прав мають ряд винятків та обмежень, що дають іншим особам право використовувати, в обмежених межах, твір, який охороняється авторським правом. Розглянемо такі винятки й обмеження.

Ідеї. Як за законами США, так і у відповідності з міжнародними стандартами авторським правом охороняється тільки від несанкціонованого використання «вираження» твору. Авторські права не поширюються на ідеї, що лежать в основі твору, на процедури, процеси, системи та методи виконання дій, концепції, принципи та відкриття.

Факти. Ні за американськими, ні за міжнародними доктринами факти, що наведені у творі, не охороняються авторським правом. У Сполучених Штатах Америки такі факти не можуть мати правову охорону, навіть якщо автор витратив величезну кількість часу, зусиль і коштів, відшукуючи та збираючи ці факти. Авторським правом захищається оригінальність твору, а не вкладені зусилля або пролитий піт. Це, однак, не означає, що твори, які містять факти, як, наприклад, довідники, карти, схеми та бази даних, не можуть охоронятися авторськими правами. Навпаки, такі твори можуть мати правову охорону як за законами США, так і відповідно до міжнародних договорів.

Добросовісне використання. В законодавстві США про авторське право виділено чотири фактори невиключності, які повинні враховуватися судами при визначенні того, чи дане здійснення прав кваліфікується як «добросовісне використання» чи ні. Цими факторами є:

1. мета і характер використання твору;
2. характер твору, який охороняється авторським правом,
3. обсяг і розміри використаної частини твору по відношенню до всього твору, що охороняється авторським правом, і
4. наслідки такого використання для потенційної реалізації твору, що охороняється авторським правом, або вартості цього твору.

Використання твору з такою метою як критика, коментування, передача новин, викладання, навчання або дослідження, як правило, розглядається як добросовісне. Однак, для визнання використання твору добросовісним обсяг використаного матеріалу теж повинен бути добросовісним. Наприклад, якщо хто-небудь відтворює частину чужого твору для критики, справедливість такого використання буде все-таки оцінюватися із застосуванням описаних вище факторів.

4.2. Доведення факту правопорушення: питання, що пов'язані з доказами

За законодавством США доведення факту порушення авторських прав вимагає, по суті, підтвердження:

1. наявності авторських прав;
2. несанкціонованого використання об'єкту авторського права, та
3. наявності істотної подібності між відповідними творами в плані їх вираження, що становить предмет правової охорони.

Якщо власником авторських прав є американський автор, то він повинен зареєструвати права на свій твір перед тим, як подавати позов.

Таким чином, наявність авторських прав у випадку, коли правовласником є американський автор, засвідчується реєстрацією цих прав. Якщо автором є іноземний громадянин, то реєстрація авторських прав не потрібна (хоча й дозволяється). У випадках, коли об'єктом правопорушення стає твір іноземного автора, авторські права можна підтвердити за допомогою свідоцтва про реєстрацію цих прав або фактів, що вказують на авторство або право на передані права. Часто використовуються письмові показання під присягою (affidavits) для підтвердження цих фактів.

Несанкціоноване копіювання творів або інші види несанкціонованого використання творів, що охороняються авторським правом, рідко підтверджуються за допомогою прямих доказів. Як правило, їх підтверджують фактом подібності, достатньої для того, щоб прийти до висновку про те, що даний твір дійсно скопійований. Найчастіше подібність є настільки разючою, що до висновку про копіювання прийти неважко. Наприклад, при доказуванні несанкціонованого копіювання твору у випадку піратства часто можна послатися на істотну ідентичність творів.

Після демонстрації факту копіювання твору потрібно показати істотну подібність між твором, який порушує авторські права, і оригіналом для того, щоб довести факт правопорушення. Немає необхідності демонструвати, що запідозрений в порушенні твір є ідентичним оригіналу у всіх відношеннях. Досить того, що два твори виявляються істотно «схожими» для звичайного спостерігача, який не звертає уваги на певні розбіжності та розглядає естетичну привабливість обох творів як одного й того самого твору. Істотна подібність базується на подібності охоронюваних аспектів твору, на протизагуг неохороноздатним компонентам, таким як ідеї.

Відсутність дозволу часто демонструють доказами того, що автор, власник авторських прав або власник виключної ліцензії на здійснення цих прав не надавали згоди на відтворення відповідного твору. У випадку піратського виготовлення оптичних носіїв інформації той факт, що офіційний дозвіл не був отриманий, може бути продемонстрований відсутністю дозволених серійних номерів та інших показників авторизації. Відсутність дозволу може бути також продемонстрована за допомогою письмових показань під присягою (affidavits), які дає власник авторських прав і які підтверджують відсутність офіційного дозволу. «Дозвіл» на виготовлення копій твору, що отриманий від будь-якої особи, окрім власника авторських прав або особи, що має виключну ліцензію на їх здійснення, не узаконює копіювання твору.

4.3. Відшкодування збитків і способи захисту прав

Способи захисту від порушень авторських прав, що існують за законодавством США, включають мінімальні способи захисту прав, передбачені Угодою ТРІПС, серед яких — судові заборони, відшкодування

збитків, відшкодування витрат на послуги адвоката та судові витрати, вилучення товарів, з якими пов'язані правопорушення, або їх знищення.

Судові заборони (Injunctions). Тимчасові, попередні або остаточні заборони можуть бути видані судом на тих умовах, які він вважатиме виправданими, для запобігання або припинення порушень авторських прав. Судові заборони «*ex parte*» (тобто накази про заборону, видані без повідомлення відповідача) можливі на тимчасовій основі.

Відшкодування збитків у грошовій формі (Money Damages). Правопорушник може нести відповідальність або (1) за відшкодування власнику авторських прав реальних збитків та будь-яких додаткових прибутків правопорушника, що не входять у суму таких збитків, або (2) за відшкодування передбачених законом збитків.

Відшкодування передбачених законом збитків (Statutory Damages). Замість компенсації за реальні збитки власник авторських прав може віддати перевагу одержанню передбаченого законом відшкодування збитків (тобто компенсації за збитки у попередньо встановленому розмірі), сума яких не менша, ніж 750 дол. США, і не перевищує 30 тис. дол. США за кожне допущене правопорушення, залежно від того, що суд вважатиме за справедливе. Якщо суд прийде до висновку, що правопорушення було навмисним, то він може призначити покарання у вигляді відшкодування передбачених законом збитків на суму, що не перевищує 150 тис. дол. США за кожне допущене правопорушення.

Відшкодування витрат на послуги адвоката та судових витрат. Суд може також винести рішення про відшкодування стороні, що виграла справу, судових витрат, а також витрат на послуги адвоката в розумних межах.

Вилучення предметів, що порушують права. Суд може розпорядитися про вилучення всіх предметів, які, як стверджується, порушують права. До таких предметів відносяться як самі незаконно виготовлені примірники творів, так і всі друкарські форми, шаблони, матриці, вихідні записи, негативи плівок та інші предмети, за допомогою яких можна виконувати несанкціоноване копіювання. Рішення про арешт (конфіскацію) примірників творів можуть прийматися без повідомлення відповідача на основі доказів *prima facie* (за відсутності доказів на користь протилежного) про факт правопорушення. У справах про піратські порушення авторських прав такі рішення приймаються на регулярній основі.

Знищення. Суд може розпорядитися знищити всі незаконні предмети, включаючи всі друковані форми, шаблони, матриці, еталони, стрічки, негативи плівок та інші предмети, за допомогою яких можна проводити несанкціоноване копіювання. У справах про піратські порушення авторських прав розпорядження про знищення приймаються на регулярній основі.

4.4. Відповідальність за дії інших осіб (vicarious liability) та співучасть (contributory infringement)

Особи, які свідомо та навмисно сприяють порушенням авторських прав або заохочують до їх вчинення, несуть відповідальність нарівні із безпосереднім правопорушником і підпадають під такі ж самі покарання. За співучасть відповідають особи, які знають про правопорушення та спонукають, змушують до або суттєво сприяють здійсненню подібної діяльності. За дії інших осіб несуть відповідальність особи, що мають права і можливість здійснювати нагляд за сторонами, які займаються протизаконною діяльністю, та мають прямий фінансовий інтерес у використанні твору, що охороняється авторським правом.

4.5. Застава та гарантії

За законодавством США суд може вимагати від позивача внести заставу в розумних розмірах, щоб гарантувати компенсацію відповідачу у випадку, коли арешт буде визнаний неправомірним.

Глава 5. Цивільно-правові способи захисту авторських і суміжних прав в Україні

5.1. Докази у справах про порушення авторських і суміжних прав

За законодавством України, як і за законодавством США, доведення факту порушення авторських і суміжних прав спирається на сукупність юридичних фактів. Важлива роль у цьому належить доказам у справах про порушення авторських і суміжних прав.

Під предметом доказування розуміють сукупність юридичних фактів, які необхідно встановити для вирішення справи по суті.

Фактами, що мають матеріально-правове значення у справах про порушення авторських прав (власне предмет доказування) є:

- ☐ належність авторських прав позивачу;
- ☐ юридичні факти, згідно з якими авторські права поширюються на твори, що є об'єктом спору;
- ☐ факт порушення авторських прав;
- ☐ розмір доходів, неправомірно одержаних правопорушником;
- ☐ цілі порушення авторських прав.

Належність авторських прав позивачу може виникати через факт:

- ☐ створення твору позивачем (коли позивач — фізична особа і відповідно автор твору);

- ☐ створення твору працівниками позивача при виконанні службових обов'язків або завдання;
- ☐ переходу авторських прав у спадщину;
- ☐ передання авторських прав за авторським договором.

Юридичними фактами, згідно з якими авторські права поширюються на твір — об'єкт спору, є:

- ☐ факт оприлюднення твору на території України;
- ☐ факт неоприлюднення, але знаходження твору на території України;
- ☐ факт належності автора до громадянства України;
- ☐ наявність міжнародного договору у разі, коли твір було створено іноземцем і оприлюднено за кордоном.

Можна запропонувати примірний перелік порушень авторських прав.

Порушення особистих немайнових прав:

- ☐ права авторства (право визнаватися автором твору);
- ☐ права на ім'я (право використовувати або дозволяти використовувати твір під справжнім іменем автора, псевдонімом або без позначення імені — анонімно);
- ☐ права на оприлюднення твору (право оприлюднити або дозволити оприлюднити твір у будь-якій формі);
- ☐ право на захист репутації автора (право на захист твору, включаючи назву твору, від будь-якого спотворення або іншого посягання, здатного завдати шкоди честі й гідності автора).

Порушення майнових прав:

- ☐ права на відтворення;
- ☐ права на розповсюдження;
- ☐ права на прокат;
- ☐ права на надання в тимчасове користування;
- ☐ права на імпорт;
- ☐ права на публічний показ;
- ☐ права на публічне виконання;
- ☐ права на передачу в ефір і мовлення для загального відома по кабелю;
- ☐ права на доведення до загального відома;
- ☐ права на ретрансляцію;
- ☐ права на переклад;
- ☐ права на переробку;
- ☐ права доступу до твору образотворчого мистецтва;
- ☐ права слідування;

- ☐ права на реалізацію дизайнерського, архітектурного, містобудівного та садово-паркового проекту.

Розмір доходів, неправомірно одержаних правопорушником, може бути встановлений за допомогою наступних засобів доказування:

- ☐ свідчення відповідача про розмір одержаних доходів;
- ☐ документи (бухгалтерські документи, зокрема розрахунки з податку на прибуток підприємств і організацій або декларації про доходи, якщо правопорушник – фізична особа;
- ☐ експертизи (для визначення розміру неправомірно одержаних доходів може бути призначена судово-бухгалтерська експертиза).

Під цілями порушення авторських прав розуміють конкретний результат, якого особа прагне досягти при вчиненні певної дії.

Можна виділити наступні види цілей:

- ☐ комерційні цілі;
- ☐ цілі одержання прибутку;
- ☐ інші цілі.

Засобами доказування незаконного використання твору з метою одержання прибутку є:

- ☐ свідчення сторін;
- ☐ свідчення свідків;
- ☐ речові докази;
- ☐ документи.

5.2. Способи захисту авторських і суміжних прав

Під способами захисту авторських і суміжних прав розуміються закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється відновлення (визнання) порушених (оспорованих) прав і вплив на правопорушника.

Важливим способом забезпечення захисту прав є переговори між власником прав і порушником цих прав. Під час проведення переговорів можна переконати правопорушника припинити випуск товарів з порушенням прав або запропонувати укласти договір на правомірне використання об'єкта авторського права або суміжних прав. Переговори і компроміс у багатьох випадках продуктивніші, ніж розгляд у суді або інших компетентних органах.

Відповідно до ст.52(1) Закону України «Про авторське право і суміжні права» власник авторських і суміжних прав має право вимагати від правопорушника:

- ☐ визнання прав;
- ☐ відновлення стану, існуючого до порушення прав;

- ☐ припинення дій, що порушують права або створюють загрозу їх порушення;
- ☐ відшкодування збитків;
- ☐ стягнення незаконно одержаного доходу;
- ☐ виплата компенсації;
- ☐ відшкодування моральної шкоди.

Визнання прав. Необхідність у даному способі захисту прав виникає тоді, коли наявність у особи авторських або суміжних прав піддається сумніву, авторські або суміжні права оспорується, заперечуються або існує реальна загроза таких дій. Переважно невизначеність авторських або суміжних прав призводить до неможливості їх здійснення або, принаймні утруднює таке здійснення. Так, якщо твір опубліковано автором анонімно або під псевдонімом, може виникнути необхідність підтвердження в судовому порядку права авторства на твір, без чого неможливо ні передати права на використання твору, ні захистити порушені права на твір. Визнання права авторства саме і є засобом усунення невизначеності у взаємовідносинах суб'єктів, створення умов для реалізації інших прав і запобігання з боку третіх осіб до дій, що перешкоджають їх нормальному здійсненню.

Визнання прав як засіб їх захисту за своєю суттю може бути реалізована лише в юрисдикційному порядку. Вимога позивача про визнання прав звернена не до відповідача, а до суду, який повинен офіційно підтвердити наявність або відсутність у позивача даних прав. У більшості випадків вимога про визнання авторських прав є необхідною передумовою застосування інших передбачених законом способів захисту цих прав. Іноді вимоги про визнання прав мають самостійне значення і не поглинаються іншими способами захисту прав.

Відновлення стану, існуючого до порушення прав. Даний спосіб захисту прав застосовується в тих випадках, коли порушені авторські або суміжні права в результаті правопорушення не припиняють свого існування і можуть бути реально відновлені шляхом усунення наслідків правопорушення. Так, автор, який виявив, що під час підготовки його твору до опублікування до нього внесені непогоджені з ним зміни, може вимагати відновлення твору в його первинному вигляді.

В тих випадках, коли твір уже оприлюднено і став відомим невизначеному колу осіб, відновити порушені авторські права практично неможливо. Для захисту своїх порушених інтересів і часткового відновлення прав автор може вимагати публікації відомостей про допущене правопорушення.

Відновлення порушених прав автора може бути досягнуто й іншими способами, що задовольняють інтереси потерпілого.

Припинення дій, що порушують права або створюють загрозу їх порушення. Зазначений спосіб захисту прав може застосовуватися у поєднанні з іншими способами захисту прав, наприклад, шляхом стягнення

збитків, або мати самостійне значення. Так, у разі бездоговірного використання твору його автор може вимагати як заборони його подальшого використання, так і відшкодування збитків, яких він зазнав у зв'язку з таким використанням. Проте інтерес автора може бути і в тому, щоб лише припинити порушення його прав на майбутнє або усунути загрозу їх порушення. Типовими прикладами реалізації даного способу захисту прав в зазначеній сфері є накладення арешту на випуск твору у світ, заборона подальшого розповсюдження твору, заборона на використання перекладу або переробки тощо.

Про відшкодування збитків, стягнення незаконно одержаного доходу, виплату компенсації, відшкодування моральної шкоди йдеться у РОЗДІЛІ III цього посібника.

Інші цивільно-правові способи захисту авторських і суміжних прав. Відповідно до ст.52(1) Закону України «Про авторське право і суміжні права» при порушенні будь-якою особою авторських і суміжних прав суб'єкти цих прав мають право вимагати припинення підготовчих дій до цих правопорушень, у тому числі порушення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту прав, в порядку, передбаченому Митним кодексом України.

Суб'єкти авторського права і суміжних прав мають право брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов'язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторських і суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відповідного порядку Кабінетом Міністрів України ще не встановлено. Проте існує певний зарубіжний досвід, який може бути використаний в Україні. Так, першою із розробок, які були зроблені в галузі запобіжних заходів проти піратства, став ордер Антона Піллара, названий так за прецедентом його першого застосування Апеляційним судом Англії. Цей ордер видається судом і дозволяє інспектування об'єктів і установ, де ймовірно могли відбуватися певні дії, що порушують авторські і суміжні права позивача.

Суб'єкти авторських і суміжних прав мають право вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторських і суміжних прав та судові рішення щодо цих правопорушень.

Відповідно до ст.52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суд має право постановити рішення чи ухвалу про заборону опублікування творів, їх виконань чи постановки, випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призна-

чених для їх виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущення правопорушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторських і суміжних прав чи факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав. Згідно з п.4 цієї ж статті суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені чи розповсюджені з порушенням авторських і суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту прав. Це стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту прав.

За рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп'ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб'єктом авторського права або суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України.

Цивільні способи забезпечення позову у справах про порушення авторських і суміжних прав. Відповідно до частини 1 ст.53 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до завершення розгляду справи по суті суддя одноособово має право винести ухвалу про заборону відповідачу, щодо якого є достатні підстави вважати, що він є порушником авторських і суміжних прав, вчиняти до винесення рішення чи ухвали суду певні дії, а саме: виготовлення, відтворення, продаж, здавання в майновий найом, прокат, ввезення на митну територію України та інше передбачене цим Законом використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою введення в цивільний оборот примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), а також записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, і засобів обходу технічних засобів захисту прав.

Судова заборона вчинення певних дій стосується відповідача. Практично це може бути будь-яка особа, відносно якої є достатні підстави вважати, що вона є порушником авторських і суміжних прав.

Заборона вчинення певних дій не повинна застосовуватися в тих випадках, коли позов є недостатньо обґрунтований. У цивільних справах судова заборона не може бути винесена до подання позовної заяви. Поданий перелік дій, які не можна здійснювати на основі судової заборони, що розглядається, слід вважати примірним.

Застосування тимчасових заходів як цивільно-правового способу забезпечення позову передбачене частиною 3 ст.53 Закону України «Про авторське право і суміжні права.»

У разі, якщо відповідач по справі порушення авторських і суміжних прав відмовляє у доступі до необхідної інформації чи не забезпечує її прийняття у прийнятний строк, робить перешкоди у здійсненні судових процедур, або з метою збереження відповідних доказів щодо інкримінованого правопорушення, особливо у випадку, коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди особі, яка є власником авторських або суміжних прав, або коли є очевидний ризик того, що доказ буде знищено, суд або суддя одноособово мають право за заявою заявника застосовувати тимчасові заходи до пред'явлення позову або до початку розгляду справи за участю іншої сторони (позивача) шляхом:

- ❑ винесення ухвали про огляд приміщень, в яких, як припускається, відбуваються дії, пов'язані з порушенням авторських і суміжних прав;
- ❑ накладення арешту і вилучення всіх примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, засобів обходження технічних засобів захисту прав, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх виготовлення і відтворення;
- ❑ накладення арештів і вилучення рахунків та інших документів, які можуть бути доказом вчинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення, чи підтверджують наміри вчинення порушення авторських і суміжних прав.

Заява про застосування тимчасових заходів розглядається тільки за участю заявника у дводенний строк з дня її подання.

Ухвала суду про застосування тимчасового заходу підлягає негайному виконанню органом державної виконавчої служби за участю заявника.

До прийняття ухвали про застосування тимчасових заходів суд має право вимагати від заявника обґрунтування того, що він є суб'єктом авторського права або суміжних прав і що ці права порушені або невідворотно будуть порушені, а також видати заявнику судову ухвалу щодо внесення застави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб запобігти зловживанню тимчасовим заходом. Застава полягає у внесенні на депозит суду заявником чи іншою особою грошей чи передач інших матеріальних цінностей. Розмір застави (гарантії) визначається судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути меншим від 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більшим від розміру заявленої шкоди.

У разі застосування тимчасових заходів відповідач має право вимагати їх зміни чи скасування, а заявник зобов'язаний подати позов до суду про захист порушених авторських і суміжних прав не пізніше 15 календарних днів від дня застосування тимчасового заходу.

Застава повертається повністю заявнику при відмові суду у прийнятті позову до розгляду чи задоволенні позову повністю або частково. У протилежному разі застава звертається на виконання рішення про компенсацію шкоди відповідачу, завданої застосуванням тимчасових заходів.

При скасуванні тимчасових заходів або якщо при розгляді справи з'ясується відсутність факту порушення чи загрози порушення авторських і суміжних прав, суд має право на клопотання відповідача прийняти судові рішення щодо надання відповідачу належної компенсації позивачем за будь-яку шкоду, завдану цими заходами.

Глава 6. Адміністративно-правові способи захисту авторських і суміжних прав в Україні

6.1. Накладення адміністративних стягнень за порушення авторських і суміжних прав

Основною підставою для самостійного існування адміністративної відповідальності за порушення авторських і суміжних прав є суспільна небезпечність посягання на встановлений законом порядок використання майнових прав і об'єктивна необхідність спеціального виділення адміністративно-правової охорони цих відносин. Суспільна небезпечність, як правова категорія, характеризує адміністративне правопорушення і є його обов'язковою властивістю.

Адміністративну відповідальність слід розглядати як обов'язок особи, що учинила передбачене нормою адміністративного права правопорушення, зазнавати призначених їй у встановленому порядку державними юрисдикційними нормами мір стягнення майнового або іншого характеру.

Законодавство України, як і багатьох інших країн, встановлює адміністративну відповідальність за порушення авторських і суміжних прав. Адміністративні заходи боротьби з правопорушеннями в галузі авторського права і суміжних прав є ефективними засобами впливу на правопорушників. Основні переваги застосування деяких адміністративних санкцій полягають у простоті та швидкості їх реалізації. Це, зокрема, дозволяє оперативно реагувати на відносно дрібні порушення авторських і суміжних прав, наприклад, припинити незаконну торгівлю контрафактними товарами.

Боротьба з адміністративними правопорушеннями у зазначеній сфері повинна вестись не менш активно, ніж з крадіжками, шахрайством та іншими злочинами.

Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Ст. 51-2 цього кодексу встановлює відповідальність за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом.

Дана відповідальність настає у випадках, якщо примірники творів або фонограм є контрафактними чи піратськими відповідно до законодавства України про авторське право і суміжні права, або на примірниках творів чи фонограм зазначена неправдива інформація про їх виробників і про місце виготовлення, а також інформація, яка може ввести споживачів в оману, або на примірниках твору чи фонограми знищений чи змінений знак охорони авторських чи суміжних прав, поставлені власником цих прав.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення відбувається в судах.

Про вчинення адміністративного правопорушення уповноваженими особами повинен бути складений протокол, що надсилається для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення.

За результатами розгляду справи повинна бути винесена постанова, в якій може бути зазначено про:

- ☐ накладення адміністративного стягнення і конфіскацію контрафактних примірників творів і фонограм;
- ☐ припинення провадження справи.

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення є остаточною і оскарженню в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення не підлягає.

Законодавством встановлені норми, які дозволяють ефективно залучати до відповідальності не тільки виробника контрафактних товарів, а й продавця. Введення адміністративної відповідальності підвищило відповідальність з боку посадових осіб магазинів та інших торгових точок, які вимагають від оптовиків доказів того, що пропонувані до продажу примірники творів або фонограм не є контрафактними.

Законодавчі норми адміністративної відповідальності виправдали себе у зв'язку з порушенням авторських і суміжних прав у незначних масштабах, перш за все, у сфері торгівлі, де необхідне прийняття швидких заходів щодо припинення правопорушення.

6.2. Інститут державних інспекторів з питань інтелектуальної власності

В Україні введений інститут державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, діяльність яких переважно пов'язана із захистом авторських і суміжних прав.

Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності, підрозділ яких діє у складі Держдепартаменту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 647 (із змінами, внесеними згідно з постановами КМ № 369 від 24.03.2004, № 711 від 25.05.2006) визначає основні функції, права та обов'язки державного інспектора, регламентує здійснення ним державного контролю.

Державний інспектор відповідно до покладених на нього завдань:

- ☐ здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог актів законодавства у сфері інтелектуальної власності;
- ☐ вживає заходів до припинення незаконного обігу товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності, зокрема вилучення з обігу контрафактних примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, вироблених чи імпортованих з порушенням вимог законодавства, а також обладнання і сировини для вироблення дисків і матриць.

З метою недопущення порушень прав інтелектуальної власності державний інспектор здійснює:

- ☐ контроль за наявністю договорів на виробництво дисків і правильністю їх укладення;
- ☐ контроль за нанесенням спеціального ідентифікаційного коду на всі диски, що виробляються;
- ☐ перевірку відомостей і даних, занесених суб'єктом господарювання, що виробляє диски, до спеціальних журналів, ведення яких передбачено законодавством тощо.

Державний інспектор:

- ☐ звертається до Держдепартаменту за дозволом щодо проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання;
- ☐ видає суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) щодо усунення порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності, виявлених під час проведення перевірок діяльності зазначених суб'єктів, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдженням, прокатом, зберіганням, переміщенням примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, виробництвом, експортом та імпортом дисків і матриць, а також

використанням, експортом та імпортом обладнання і сировини для їх виготовлення;

- ❑ застосовує до суб'єктів господарювання у разі порушення ними законодавства про виробництво дисків спеціальні заходи в межах наданих йому повноважень тощо.

З метою виконання покладених на нього завдань державний інспектор має право:

- ❑ перевіряти у суб'єктів господарювання наявність дозволів на використання об'єктів права інтелектуальної власності на будь-якій стадії їх виробництва, розповсюдження, прокату чи провадження іншої діяльності з їх використанням;
- ❑ вимагати від суб'єктів господарювання, що використовують об'єкти права інтелектуальної власності, забезпечення надання для ознайомлення реєстраційних, фінансових та інших документів, які підтверджують право суб'єкта господарювання на використання зазначених об'єктів, а від суб'єктів господарювання, що виробляють диски і матриці, також ліцензії на їх виробництво;
- ❑ проводити огляд та вилучати у суб'єктів господарювання з метою вивчення на необхідний строк, але не більш як на 30 днів, об'єкти права інтелектуальної власності у разі, коли є обґрунтована підстава підозрювати вчинення порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності тощо.

Державний контроль здійснюється державним інспектором шляхом проведення планових, позапланових (раптових) перевірок діяльності суб'єктів господарювання, огляду речей у встановленому законом порядку.

Акт перевірки складається в день її закінчення і підписується державним інспектором та всіма особами, які брали участь у проведенні перевірки. У разі призначення експертизи вилучених товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема дисків і матриць, та відповідних документів перевірка вважається закінченою після отримання результатів експертизи.

Приписи державного інспектора про усунення виявлених правопорушень можуть бути оскаржені до Держдепартаменту або до суду в порядку, визначеному законодавством.

Глава 7. Положення Угоди ТРІПС щодо захисту авторських і суміжних прав в рамках кримінального судочинства

Угода ТРІПС вимагає, як мінімум, щоб у справах про піратство в комерційних масштабах допускалося настання кримінальної відповідальності, включаючи штрафи та позбавлення волі. До захисту авторських прав в рамках кримінального судочинства застосовуються ті ж вимоги до процедурної справедливості, які мають місце у цивільному судочинстві, включаючи зобов'язання приймати рішення, що виносяться неупередженим суддею і базуються на доказах, які сторони мали можливість опротестувати, а також застосування законів, які доступні для ознайомлення громадськістю (див. Главу 2 цього РОЗДІЛУ). При цьому повинні застосовуватися санкції, які є у достатній мірі суворими, аби стримати майбутні правопорушення.

Оскільки шкода, що наноситься піратськими порушеннями авторських прав, може мати значні розміри, Угода ТРІПС вимагає також, щоб захист порушених прав забезпечувався оперативно. Вона також вимагає, щоб у суддів були повноваження видавати судові заборони про арешт, принаймні, товарів, що порушують права, і обладнання, яке використовується, головним чином, для незаконного виготовлення цих товарів. Ці товари знищуються або реалізуються поза комерційними каналами збуту, без компенсації правопорушнику. Країни можуть також надавати працівникам правоохоронних органів повноваження «ex officio» на проведення розслідування і порушення кримінальних справ без подання попередньої скарги з боку власника авторських чи суміжних прав.

Глава 8. Захист авторських і суміжних прав у Сполучених Штатах Америки (кримінальні справи)

Законодавство США передбачає кримінальну відповідальність за піратство в сфері авторських прав, включаючи грошові штрафи та позбавлення волі. Закони про кримінальну відповідальність за порушення авторських прав містяться в частині 17, розділ 506 (а), і частині 18, розділ 2319 Зводу законів США (незаконне відтворення і розповсюдження творів, які охороняються авторським правом). Крім того, кримінальна відповідальність настає також за «суміжні» правопорушення у вигляді незаконного запису «живих» виступів, так само як і за незаконне відтворення та поширення таких нелегальних записів (частина 18, розділ 2319А Зводу законів США). Кримінальна відповідальність також допускається за торгівлю контрафактними фірмовими найменуваннями або піратською документацією та упаковками комп'ютерних програм (частина 18, розділ 2318 Зводу законів США).

Оскільки збитки, заподіяні несанкціонованим поширенням творів, що охороняються авторським правом, носять досить великі

розміри, то незалежно від того, чи стягує особа, яка займається піратством, плату за свої копії чи роздає їх безкоштовно (як це буває у випадках піратського зловживання авторськими правами в мережі «Інтернет»), навмисний характер правопорушень є настільки значним, що за їх вчинення настає кримінальна відповідальність. Хоча у Сполучених Штатах Америки комерційна вигода або приватна фінансова користь не є умовою настання кримінальної відповідальності, доказ наявності таких мотивів є обставиною, що обтяжує вину та збільшує розміри можливих мінімальних покарань.

За законодавством США для обвинувачення у скоєнні злочину в сфері авторського права повинно існувати чотири обов'язкових елементи. Для того, щоб підтвердити обвинувачення відповідно до розділу 506 (а), уряд повинен довести, що:

1. авторські права на твір є чинними;
2. ці права були порушені обвинуваченим;
3. авторські права були порушені навмисно;
4. певна кількість примірників творів, яка перевищує граничний поріг, була продана або запропонована для незаконного розповсюдження (останнє потрібне для того, щоб довести вину у певних злочинах).

Прокурорами можуть також пред'являтися обвинувачення в порушенні заборон на торгівлю контрафактними фірмовими найменуваннями або піратською документацією та упаковками комп'ютерних програм у разі, коли правопорушник знав, що діє протиправно.

Спроби скоїти злочин забороняються так само, як і самий злочин. Кримінальна відповідальність настає також за змову на вчинення злочину.

8.1. Умисел

Принципова різниця між цивільною та кримінальною відповідальністю полягає в тому, що в рамках провадження у цивільній справі не потрібно демонструвати «умисел». Відповідач не зобов'язаний знати, що його дії незаконні. Досить того, що він вчинив відповідні дії. Тому твердження про ненавмисність не може служити захистом у цивільній справі. Відповідно до кримінального законодавства, навпаки, підлягають покаранню тільки навмисні правопорушення. Для того, щоб продемонструвати елемент умислу, не обов'язково, щоб обвинувачений знав, що своїми діями він порушує закон про авторське право. Досить того, щоб замість цього він усвідомлював лише їх протиправний характер. Часто умисел доводять за допомогою непрямих доказів. Наприклад, якщо яка-небудь особа приховує комп'ютерну програму, яку продає, і дістає її лише в момент продажу або на прохання, або намагається сховати її копії при появі працівників правоохоронних органів, тоді такі дії вказують на те, що продавець розуміє незаконний характер своїх дій.

8.2. Комерційна вигода

До 1997р. законодавство США про авторське право передбачало кримінальну відповідальність лише у тих випадках, коли порушення авторських прав приносило комерційну користь або фінансову вигоду. Було неов'язково доводити, що обвинувачений насправді отримав яку-небудь комерційну користь або фінансову вигоду. Досить було того, що відповідні дії були вчинені з метою отримати який-небудь «прибуток» або іншу особисту вигоду (як, наприклад, при бартерному обміні незаконно вироблених товарів на інші товари або послуги).

З огляду на шкоду, яку завдає безкоштовне поширення через мережу «Інтернет» незаконно вироблених копій музичних творів, програмного забезпечення та фільмів, Сполучені Штати Америки переглянули своє законодавство та вилучили з нього положення, якими передбачалася необхідність доводити наявність комерційної користі або вигоди.

8.3. Порогові вимоги

Кваліфікація порушення авторських прав як злочину (felony) можлива лише у випадку, коли обвинувачений порушує два найважливіших права — право на відтворення та право на розповсюдження. У справах про скоєння кримінальних злочинів доказування вчинення правопорушення обов'язково включає підтвердження того, що обвинувачений скопіював, як мінімум, один твір, який охороняється авторським правом, або продав несанкціоновані копії як мінімум одного твору. Для настання кримінальної відповідальності за порушення авторських прав, як правило, необхідно чотири основні передумови:

1. Твори охороняються авторським правом, і ця правова охорона не втратила чинності;
2. Ці авторські права порушені обвинуваченим шляхом несанкціонованого відтворення або розповсюдження твору, що охороняється авторським правом;
3. Обвинувачений діяв навмисно;
4. Обвинувачений відтворив та/або поширив принаймні 10 копій, як мінімум, одного твору, що охороняється авторським правом, із загальною роздрібною ціною, що перевищує 2 500 дол. США, протягом періоду тривалістю 180 днів.

Гранична роздрібна ціна розраховується, виходячи із ціни законно виготовленого примірника твору, який було продано з офіційного дозволу власника авторських прав в рамках звичайних комерційних каналів збуту, а не виходячи із ціни, за якою обвинувачений поширював або намагався поширювати виготовлені ним примірники.

Кваліфікація порушення авторських прав як дії (misdemeanor), можлива або у випадках, коли немає адекватного доказу того, що таке діяння підпадає під кваліфікацію злочину, або коли порушені інші пра-

ва, окрім прав на відтворення та/або розповсюдження. Для кваліфікації порушення авторських прав як дії, необхідні наступні передумови:

1. Існує твір, який охороняється авторським правом, і ця правова охорона не втратила чинності;
2. Ці права порушені обвинуваченим шляхом незаконного відтворення, розповсюдження, публічного виконання, публічного показу або створення незаконних похідних версій твору, що охороняється авторським правом.
3. Обвинувачений діяв із умислом;
4. Порушення було скоєно:

(а) з метою отримання комерційного прибутку або особистої фінансової вигоди (у цьому випадку граничні вимоги не враховуються),

АБО

(б) шляхом відтворення або розповсюдження, як мінімум, одного примірника твору, що охороняється авторським правом, за загальною роздрібною ціною, що перевищує 1 000 дол. США, протягом періоду тривалістю 180 днів.

Кримінальні покарання за порушення авторських прав призначаються як у випадках скоєння злочинів, так і у випадках скоєння дій, незалежно від виду твору, що копіювався. Більше не існує відмінностей між покараннями, що призначаються за аудіо — і відеопіратство, та покараннями, що призначаються за дії по відношенню до книг, друкованих матеріалів та інших носіїв вираження.

Крім того, для настання кримінальної відповідальності за торгівлю контрафактними фірмовими найменуваннями або піратською документацією та упаковкою комп'ютерних програм не потрібно перевищення будь-яких мінімальних порогів продаж.

8.4. Покарання, штрафи та позбавлення волі

Передбачені законом покарання за порушення авторських прав в Сполучених Штатах Америки передбачаються в частині 18, § 2319 Зводу законів США. За скоєння дії особа може бути засуджена до позбавлення волі строком до одного року та/або на неї може бути накладено штраф на суму до 100 тис. дол. США. За скоєння злочину, який стосується відтворення або поширення, як мінімум, одного твору, що охороняється авторським правом, протягом періоду тривалістю 180 днів, у кількості одного або більше примірників, за загальною роздрібною ціною, яка перевищує 2 500 дол. США, максимальне покарання може скласти 5 років позбавлення волі, якщо підсудний діяв з метою отримання комерційної користі або особистої фінансової вигоди. Якщо така мета не переслідувалася, то максимальний строк позбавлення волі складає 3 роки. Крім того, може бути накладений штраф, максимальний розмір

якого досягає 250 тис. дол. США. Всі інші порушення кримінального законодавства є проступками, які караються максимальним штрафом у розмірі 100 тис. дол. США та/або позбавленням волі на строк не більше одного року. Всі перераховані покарання та штрафи накладають на осіб, які засуджуються уперше. Особи, які притягаються до відповідальності повторно, отримують більші терміни покарання, про що буде детальніше описано нижче.

За торгівлю контрафактними фірмовими найменуваннями і піратською документацією та упаковками комп'ютерних програм, максимальне покарання для осіб, які засуджуються вперше, таке ж саме, як і для порушників авторських прав, тобто максимальний штраф у розмірі до 250 тис. дол. США та/або позбавлення волі строком до 5 років. Особи, які засуджуються повторно, знову ж таки отримують більші терміни покарання.

8.5. Рецидиви (повторне вчинення протиправних дій)

При винесенні вироку у справі про кримінальне порушення авторських прав до уваги приймається фактор рецидивізму. Максимальним покаранням для правопорушника, який засуджується вперше, є позбавлення волі строком до 5 років, але особи, які раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за порушення авторських прав, підлягають позбавленню волі на строк до 10 років. При відсутності в кримінальній справі фінансової мотивації підсудний може бути ув'язнений на строк до 3 років, якщо це його перша судимість, але у разі, коли це особа, яка засуджується повторно, вона може отримати до 6 років позбавлення волі.

Оскільки обвинувачені у скоєнні кримінальних злочинів часто перемищуються від штату до штату, різні правоохоронні органи та посадові особи, у тому числі прокурори, посадові особи митних та податкових органів, поліцейські та ін. обмінюються інформацією про незаконну діяльність для того, щоб рецидивісти виявлялися та несли відповідне покарання.

Як уже згадувалось вище, покарання також збільшуються у випадках, коли є докази того, що підсудний діяв з метою отримання комерційної користі або особистої фінансової вигоди. Обставини, які впливають на збільшення покарання, розглядаються нижче.

8.6. Конфіскація

Крім штрафів і позбавлення волі, суди, як правило, виносять рішення про конфіскацію та знищення всіх незаконно вироблених копій і засобів їх виробництва. Таке знищення не супроводжується компенсацією підсудному і часто широко розголошується з метою попередження потенційних піратів про фінансовий ризик, який вони можуть понести у випадку, якщо займуться піратством.

У багатьох випадках підсудних також примушують відшкодувати власникам авторських прав ті збитки, що були завдані їх незаконними діями. Таке відшкодування, разом із великими грошовими штрафами, використовується для забезпечення того, щоб у засуджених не залишилося жодних прибутків, отриманих від незаконної діяльності.

8.7. Відповідальність за дії інших осіб (vicarious liability) та співучасть (contributory infringement)

Особи, які свідомо і навмисно сприяють порушенням авторських прав або заохочують до їх здійснення, несуть відповідальність нарівні із безпосереднім правопорушником і підпадають під такі ж самі кримінальні покарання. Крім того, спроби скоїти правопорушення та змова на вчинення злочинів у сфері авторського права також переслідуються законом.

8.8. Докази у справах про злочини або дії, якими порушуються авторські права

Те, що авторські права дійсні, підтверджується тими самими методами, що і в ході провадження у цивільних справах, включаючи посилення на дійсне свідоцтво про реєстрацію прав, якщо таке є.

Несанкціонований продаж та відтворення часто доводять шляхом придбання піратських примірників творів у обвинуваченого агентами, які працюють під прикриттям. Речові докази, здобуті в ході арештів, як правило, бувають дуже корисними для того, щоб продемонструвати як факт перевищення порогових сум, так і наявність умислу та інших елементів. Факт несанкціонованого копіювання підтверджується так само, як і у цивільних справах, включаючи доказ істотної подібності оригінального твору з копією. Така істотна подібність не вимагає повної ідентичності двох творів.

Для того, щоб встановити наявність злочинного умислу, необхідно довести, що обвинувачений навмисно порушував авторські права. Певні типи доказів вважаються особливо важливими для встановлення того, чи обвинувачений діяв свідомо. Вони включають докази, які свідчать:

- ☐ про те, що обвинувачений вчиняв подібні дії в минулому;
- ☐ про те, що обвинувачений фактично отримував попередження або повідомлення про незаконний характер своїх дій;
- ☐ про те, що обвинувачений визнавав своє поведіння неналежним — наприклад, визнавав у бесідах із журналістами, що продає піратські записи або попереджав покупців, щоб вони були «дуже обережні», тому що правоохоронні органи проявляють підвищену увагу до піратства в даній місцевості, або намагався якими-небудь іншими способами приховати або заперечити свою діяльність;

- ❑ про отримання обвинуваченим офіційного повідомлення про те, що його поведінка призводить до порушення авторських прав.

Твердження про «добрі наміри» самі по собі не є достатніми і повинні розцінюватися в контексті дій обвинуваченого. Якщо навмисний характер діяння важко довести на основі фактів у справі, то прокурор іноді звинувачує підсудного у скоєнні менш серйозного порушення, такого, який передбачений в частині 18, § 2318 Зводу законів США, яким забороняється торгівля контрафактними фірмовими найменуваннями, що розміщаються або призначаються для розміщення на творах, які охороняються авторським правом. У цьому випадку для доведення факту умислу прокурорам досить лише продемонструвати, що торгівля такими фірмовими найменуваннями велася «з умислом».

Докази, які свідчать про розповсюдження з перевищенням порогових сум (там, де такі докази потрібні), часто отримують за допомогою попередніх закупівель агентами, що працюють під прикриттям, або в результаті арешту певної кількості товарів у ході поліцейського рейду. Ділова документація, арештована під час таких поліцейських рейдів, також служить важливим джерелом даних про кількість вироблених і розповсюджених копій.

Глава 9. Кримінально-правові засоби захисту авторських і суміжних прав в Україні

Кримінально-правовий захист авторських і суміжних прав передбачений статтями 176, 203-1 і 216 Кримінального кодексу України.

9.1. Об'єктивна сторона злочину

З об'єктивної сторони злочин проявляється у діях, які можливі у таких формах:

- ❑ незаконне відтворення творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм і відеограм, програм мовлення;
- ❑ незаконне розповсюдження творів літератури, науки і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм і відеограм, програм мовлення;
- ❑ інше умисне порушення авторських і суміжних прав.

Обов'язковими ознаками об'єктивної сторони цього злочину є також суспільно небезпечні наслідки і причинний зв'язок між вказаними діями і наслідками.

До інших порушень авторських і суміжних прав може відноситися:

- ❑ вчинення дій, які порушують права суб'єктів авторського права і суміжних прав;

- ❑ піратство у сфері авторського права і суміжних прав;
- ❑ плагіат;
- ❑ ввезення на митну територію України без дозволу правовласників примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
- ❑ будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторських і суміжних прав;
- ❑ підробка, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління.

Готування до злочину не може тягнути за собою кримінальної відповідальності, а тому не є злочином, наприклад, вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторських або суміжних прав.

Ст. 176 КК України охороняє лише майнові права потерпілого, а тому не є кримінальним злочином, наприклад, вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Злочин вважається закінченим з моменту настання матеріальної шкоди у значному розмірі. Плагіат, деякі інші порушення авторських і суміжних прав, що не пов'язані із заподіянням матеріальної шкоди, або заподіяли матеріальну шкоду у меншому розмірі, ніж передбачено у ст.176 КК України, кваліфікуються за ст.51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних елементів кваліфікується за ст.216 КК України.

Незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення кваліфікується за ст.203-1 КК України.

9.2. Суб'єктивна сторона і кваліфіковані види злочину

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим або непрямым умислом. За наявності прямого умислу особа: усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння; передбачає його суспільно небезпечні наслідки; бажає їх настання. За наявності непрямого умислу особа: усвідомлює небезпечний характер свого діяння; передбачає його суспільно небезпечні наслідки; не бажає, але свідомо допускає їх настання або байдужа до них.

Кваліфікованими видами злочину є: вчинення його повторно або за попередньою змовою групою осіб; вчинення службовою особою з використанням службового становища або організованою групою.

Повторним злочином вважається вчинення будь-яких із передбачених ч.1 ст.176 КК України дій у будь-якій послідовності особою, яка раніше вчинила такі ж чи інші дії, як щодо різних об'єктів авторського права або суміжних прав, так і щодо одного й того ж об'єкта. Не становить повторності вчинення особою декількох тотожних дій, які об'єднані її єдиним злочинним наміром, тобто утворюють єдиний продовжуваний злочин.

Проста групова злочинність характеризується узгодженістю дій кількох осіб. Організована злочинність — це діяльність групи осіб, об'єднаних в організацію, яка має структуру, спеціально пристосовану для вчинення злочинів.

Злочин за попередньою змовою групою осіб визнається вчинення двома або більше особами як співвиконавцями дій, передбачених ч.1 ст.176 КК України, які заздалегідь, тобто до початку їх вчинення, домовились про спільне їх вчинення. При цьому може мати місце і розподіл ролей щодо вчинення об'єднаних спільним умислом дій. Одна особа може здійснювати незаконне відтворення чи тиражування фонограм, інша — їх розповсюдження.

Можливе вчинення злочину службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи. Для наявності цього складу злочину необхідно встановити, що службова особа була наділена щодо підлеглої їй особи — суб'єкта авторського права чи суміжних прав, владними повноваженнями, тобто ці особи знаходились у відносинах підпорядкування, і, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, службова особа виконувала організаційно-розпорядчі обов'язки.

9.3. Кримінальні покарання

Покарання — міра державного примусу, що застосовується тільки судовими органами до осіб, які вчинили злочин. Виражається у позбавленні певних, належних цій особі благ.

У кримінальному праві встановлений кримінальним законом (ст.51 КК України) обов'язковий перелік покарань за ступенем їх тяжкості, а саме:

- ❑ **основні види покарання:** громадські роботи, виправні роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі;
- ❑ **додаткові види покарань:** конфіскація майна, позбавлення спеціального звання, рангу, чину.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та штрафи можуть застосовуватися як основні, так і додаткові покарання.

У статтях 176, 203-1 і 216 КК України, які стосуються порушень авторських і суміжних прав, покарання кваліфікується залежно від розміру завданої матеріальної шкоди: у значному розмірі, у великому розмірі, в особливо великому розмірі. Застосовуються як основні види покарань: штраф, виправні роботи, обмеження волі, позбавлення волі, позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю, так і допоміжний (конфіскація **та знищення товарів і обладнання для їх виготовлення**).

Про конкретні кримінальні покарання за порушення авторських і суміжних прав див. РОЗДІЛ III цього посібника.

Глава 10. Нормативно-правові акти США щодо авторських прав

Правова охорона об'єктів авторського права в Сполучених Штатах Америки повністю ґрунтується на законодавчих актах, що містяться у Зводі законів США (частина 17, § 101 і далі).

Серед законодавчих актів США, прийнятих останнім часом варто виділити:

- ❑ Акт про авторське право в сфері правової охорони комп'ютерних програм від 1980 р. (Computer Software Copyright Act of 1980, частина 17, §§ 101-117 Зводу законів США), яким передбачається, що комп'ютерне програмне забезпечення підлягає правовій охороні як об'єкт авторського права;
- ❑ Частина 17, § 506 і частина 18, §2318, 2319 й 2319А Зводу законів США, якими передбачені кримінальні покарання за піратство і порушення авторських прав;
- ❑ Акт проти електронного злодійства (No Electronic Theft [NET] Act), яким встановлена кримінальна відповідальність за копіювання у великих розмірах навіть за відсутності економічної мотивації (Pub. L. No. 105 – 147, 111 Stat. 2678 [1997]);
- ❑ Акт про авторські права в епоху цифрових технологій (The Digital Millennium Copyright Act, частина 17, §§ 512, 1201-1205 Зводу законів США), що представляє собою спрямовану на майбутнє спробу приведення інституту авторського права у відповідність із розвитком цифрових носіїв інформації. Цей Акт був прийнятий на виконання двох договорів, укладених під егідою ВОІВ, та адаптує інститут авторського права до раніше неурегульованих відносин, що виникають у галузі цифрових технологій, включаючи заборону «обходу законодавчих норм» (anticircumvention prohibitions) у рамках технічних засобів захисту прав та відповідальність провайдерів інтернет-послуг за надання «безпечних гаваней» (safe harbors).

Глава 11. Нормативно-правові акти України стосовно авторського права і суміжних прав

Захист авторських і суміжних прав в Україні є конституційним правом. Зокрема, ч. 1 ст.54 Конституції України від 28 червня 1996 р. громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової творчості та захист прав інтелектуальної власності, моральних і матеріальних інтересів. Відповідно до ч. 2 цієї статті кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Цивільно-правовому захисту авторських і суміжних прав присвячені дві глави Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р, які містять 24 статті. У главі 36 «Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)» йдеться про: об'єкти авторського права (ст.433); твори, які не є об'єктами авторського права (ст.434); суб'єкти авторського права (ст.435); співавторство (ст.436); виникнення авторського права (ст.437); особисті немайнові права автора (ст.438); забезпечення недоторканності твору (ст.439); майнові права інтелектуальної власності на твір (ст.440); використання твору (ст.441); опублікування твору (випуск твору у світ) (ст.442); використання твору за згодою автора (ст.443); випадки правомірного використання твору без згоди автора (ст.444); право автора на плату за використання його твору (ст.445); строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір (ст.446); правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір (ст.447); право автора на частку від суми продажу оригіналу твору (ст.448).

У главі 37 «Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)» йде мова про: об'єкти суміжних прав (ст.449); суб'єкти суміжних прав (ст.450); виникнення суміжних прав (ст.451); майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав (ст.452); використання виконання (ст.453); використання фонограми, відеограми (ст.454); використання передачі (програми) організації мовлення (ст.45); строки чинності суміжних майнових прав (ст.456).

Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав передбачена статтями 176 «Порушення авторського права і суміжних прав», 203-1 «Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва» та 216 «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок» Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р.

Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав передбачена статтями 52-1 «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності,» 164-3 «Недобросовісна конкуренція,» 164-6 «Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів,» 164-7 «Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів,» 164-9 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» та 164-13 «Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, експорт, імпорту обладнання чи сировини для їх виробництва» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про захист авторських і суміжних прав йдеться у статтях 255 «Порядок митного оформлення і митного контролю товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності,» 256 «Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності,» 257 «Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності,» 2571 «Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу,» 345 «Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності» Митного кодексу України від 11 липня 2002 р.

В Україні також діють:

- ❑ Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3793-ХІІ «Про авторське право і суміжні права» ;
- ❑ Закон України в редакції від 10 липня 2003 р. № 1098-IV «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» ;
- ❑ Закон України від 17 січня 2002 р. № 2953-III «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» ;
- ❑ Закон України від 7 жовтня 1997 р. № 554/97-ВР «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» ;
- ❑ Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу» ;
- ❑ Закон України від 13 січня 1998 р. № 9/98-ВР «Про кінематографію» ;
- ❑ Закон України від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ «Про телебачення і радіомовлення».

Глава 12. Запитання і відповіді до теми «Захист авторських і суміжних прав»

Запитання 1. Що є правопорушенням стосовно твору, що охороняється авторським правом?

Відповідь: В принципі, правопорушення відбувається тоді, коли порушуються права власника авторських прав. Відповідно до міжнародних стандартів автор або власник авторських прав наділяється виключними правами здійснювати або дозволяти здійснювати наступні дії: (1) відтворення, (2) розповсюдження, (3) публічний показ, (4) публічне виконання або публічне сповіщення (у тому числі по каналах мовлення) твору, що охороняється авторським правом, так само як (5) підготовка похідних творів або адаптацій, що базуються на оригінальному творі, що охороняється авторським правом. Як порушення авторських прав можуть також кваліфікуватися несанкціонована фіксація або трансляція «живого» виступу або перенесення звукозаписів на цифрові аудіо носії.

Запитання 2. Що робить порушення авторських прав злочином?

Відповідь: Відповідно до Угоди ТРІПС кримінальна відповідальність за порушення авторських прав повинна наступати, як мінімум, у тих випадках, коли піратська діяльність ведеться в комерційних масштабах. В принципі, різниця між цивільною та кримінальною відповідальністю за порушення авторських прав визначається відсутністю або наявністю умислу та/або масштабами піратської діяльності. В Сполучених Штатах Америки кримінальні покарання застосовуються в тих випадках, коли мало місце умисне порушення авторських прав і такі дії вчинялися з метою отримання комерційної користі або особистої фінансової вигоди, або в тих випадках, коли було продано більше 10 копій, як мінімум, одного твору за роздрібною ціною, що дорівнює, принаймні, 1 000 дол. США, (що є відносно низьким пороговим значенням). В Україні кримінальне покарання застосовується, якщо умисне порушення авторських або суміжних прав завдало матеріальної шкоди у значному розмірі (матеріальна шкода у 20 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), у великому розмірі (матеріальна шкода у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), в особливо великому розмірі (матеріальна шкода у 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян). Відповідно до Угоди ТРІПС мета кримінальної відповідальності за порушення авторських прав — покарати за скоєння злочину та запобігти майбутнім правопорушенням.

Запитання 3. Чи є порушення авторських прав злочином, якщо правопорушник не заробив на цьому грошей?

Відповідь: Так. За нормами міжнародного права не вимагається, щоб правопорушник отримав фактичні прибутки в результаті своїх незаконних дій. Відповідно до Угоди ТРІПС країни зобов'язані, як мінімум, переслідувати піратство, що ведеться «у комерційних масштабах». Наявність таких «масштабів», однак, не обов'язково означає, що пірат насправді заробляє гроші. Хоча в Сполучених Штатах Америки покарання буде суворішим у разі, коли правопорушник хотів задовольнити матеріальні інтереси, умисно порушував закон шляхом відтворення або розповсюдження протягом 180 днів, як мінімум, 10 копій твору, який охороняється авторським правом, за роздрібною ціною, що перевищує 2 500 дол. США. Це є злочином, за який встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років або штраф, навіть якщо не переслідувалася комерційна вигода. Відповідні положення містяться в частині 18, § 2319(с) Зводу законів США. За нормами українського кримінального законодавства також не вимагається, щоб правопорушник отримав фактичні прибутки в результаті своїх незаконних дій. Навіть якщо правопорушники не отримують доходів від своїх дій, вони сприяють крадіжці об'єктів права інтелектуальної власності в осіб, які їх створили. Такого роду крадіжка завдає шкоди, навіть якщо правопорушник роздає піратські копії безкоштовно. Оскільки за допомогою комп'ютерів та мережі «Інтернет» об'єкти права інтелектуальної власності у цифровому форматі можуть поширюватися дуже дешево, кримінальне законодавство може зіграти важливу роль в охороні інтересів власників авторських прав, створюючи перешкоди таким крадіжкам.

Запитання 4. Чи може особа скоїти злочин у сфері авторського права або злочин, пов'язаний із контрафакцією, якщо така особа не знає, що її дії протизаконні?

Відповідь: Знання закону саме по собі не потрібно для визначення наявності умислу. Лише вимагається умисел вчинити неправомірне діяння. Демонстрація добросовісного характеру діяння заперечує факт скоєння умисного правопорушення. Однак такий добросовісний характер не може бути продемонстрований виключно посиланням на незнання закону. Достатньо усвідомлення того, що діяння є неправомірним. Таке усвідомлення може бути доведене непрямыми доказами.

Запитання 5. До якої міри потрібно змінити чужий твір, щоб після цього претендувати на наявність авторського права на нього?

Відповідь: Тільки власник авторських прав на даний твір вправі уповноважити будь-яку особу на створення нової версії цього твору, включаючи його переклади та адаптації. Відповідно, не можна претендувати на наявність авторського права на чужий твір, незалежно від того, наскільки змінено цей твір, якщо не існує на це згоди власника авторських прав.

Запитання 6. Що таке «знак охорони авторського права»? Яким чином його можна проставляти на оригіналі та кожному примірнику твору?

Відповідь: Знак охорони авторського права — це ідентифікатор, що розміщується на примірниках твору з метою інформування про володіння авторським правом. На міжнародному рівні, згідно з Бернською конвенцією, використання знака охорони авторського права не може бути умовою правової охорони об'єкта авторського права. Проте, використання такого знака є корисним для інформування, що заявлено про авторське право на твір. Знак є корисним ще й тому, що містить інформацію про те, хто є власником авторських прав у випадку, коли існує намір попросити про надання дозволу на використання належного йому твору. За розміщення знака відповідає власник авторських прав і для цього не вимагається попереднього дозволу або реєстрації. Відповідно до ст.11(3) Закону України «Про авторське право і суміжні права» особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передане авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів: латинська літера «с», обведена колом; ім'я особи, яка має авторське право; рік першої публікації твору. Знак охорони авторського права проставляють на оригіналі та кожному примірнику твору. Видалення або заміна знака охорони авторського права без дозволу власника авторських прав кваліфікуються в Сполучених Штатах Америки як злочин. Подібно до цього, Договір ВОІВ про авторське право і Договір ВОІВ про виконання і фонограми вимагають, щоб застосовувалася кримінальна відповідальність у випадках, коли хто-небудь умисно видаляє або видозмінює будь-яку електронну інформацію, що стосується управління правами в сфері авторського права, або поширює твори, знаючи, що така інформація була вилучена або видозмінена. Відповідно до ст.50 (є) Закону України «Про авторське право і суміжні права» підроблення, зміна або вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління, вважається порушенням авторських або суміжних прав, що дає підстави для судового захисту прав.

Запитання 7. Чи існує відповідальність за порушення прав, якщо виготовлено незаконні примірники твору, що охороняється авторським правом, на прохання іншої особи?

Відповідь: Так, будь-яка особа, яка відтворює або розповсюджує примірники твору, що охороняється авторським правом, без дозволу законного правовласника, порушує авторські права. Керівництво виробничих організацій — друкарень, підприємств, видавництв та ін. — повинно всіляко гарантувати, що їх дії були санкціоновані власником авторських прав.

Запитання 8. Як отримують авторську винагороду (рояліті)?

Відповідь: Як правило, питання про отримання рояліті є предметом домовленості між автором і видавцем або іншими користувачами твору. У деяких випадках рояліті може збирати спеціальна організація колективного управління правами, яка потім передає такі рояліті своїм членам. Згідно зі ст.19(1)(2) Закону України «Про авторське право і суміжні права» організації колективного управління майновими правами повинна збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду за використання об'єктів авторського права і суміжних прав суб'єктам авторського права і суміжних прав, правами яких вони управляють, а також іншим суб'єктам права відповідно до цього Закону.

Запитання 9. Якщо хтось порушив чийсь авторські права, що необхідно зробити?

Відповідь: Можна спробувати захистити свої авторські права від несанкціонованого їх здійснення, звернувшись до правоохоронних органів для того, щоб було розпочато розслідування, або подавши позов у місцевий суд, що розглядає справи такого роду.

Запитання 10. Якими повноваженнями з розслідування справ про порушення авторських прав користується прокурор?

Відповідь: В цілому, прокурори користуються широкими повноваженнями з розслідування справ про порушення авторських прав та висування звинувачень у скоєнні таких правопорушень у випадках, коли доведена наявність умислу. До заходів, які можуть застосовуватися прокурором, входять таємні операції («sting» operations), в ході яких таємні агенти купують в обвинуваченого незаконно виготовлені примірники твору. Можливі також рейди, в ході яких можуть бути конфісковані незаконно виготовлені примірники твору, обладнання для їх виробництва та ділова документація з метою отримання доказів для доведення факту скоєння злочину. Відповідно до Угоди ТРІПС прокурор може мати «ex officio» повноваження (за посадою) на проведення слідчих дій, не чекаючи на подання скарги з боку власника авторських прав. Піратство в сфері авторських права часто охоплює групу правопорушників, до якої входять вуличні торговці, розповсюджувачі незаконно виготовлених примірників творів, а також власники і керівники підприємств, що випускають зазначені примірники. З цієї причини прокурори часто співпрацюють з міліцією (поліцією), митними органами, посадовими особами податкової служби та іншими співробітниками правоохоронних органів, щоб зібрати інформацію, необхідну для виявлення ланцюга правопорушень, що веде до підприємств, які незаконно виготовляють примірники творів, і до розповсюджувачів, які їх імпортують або реалізують. Крім того, прокурори в США часто працюють із власниками авторських прав та їх агентами,

які можуть допомогти при ідентифікації піратських творів. Вони співробітничать також із працівниками правоохоронних органів іноземних країн, оскільки багато піратських організацій мають міжнародний характер.

Запитання 11. Чи охороняє авторське право імена та назви?

Відповідь: Ні. Авторське право не охороняє імен. Однак деякі імена можуть охоронятися відповідно до закону про торговельні марки (див. РОЗДІЛ VII цього посібника, який містить докладнішу інформацію про правову охорону торговельних марок).

Запитання 12. Чи забезпечує митна служба захист та дотримання авторських прав при ввезенні піратських товарів?

Відповідь: Згідно з Угодою ТРІПС повинні існувати процедури, що дозволяють припиняти незаконне ввезення (імпорт) піратських товарів. Угода ТРІПС дозволяє також застосовувати правоохоронні заходи на митному кордоні для заборони несанкціонованого ввезення товарів, виготовлених з порушенням авторських прав. Крім того, Угода ТРІПС дозволяє наділяти працівників митних органів «ex officio» повноваженнями (за посадою) призупиняти ввезення незаконно виготовлених товарів. У Сполучених Штатах Америки працівникам митних органів надані більші повноваження забороняти ввезення товарів, виготовлених з порушенням авторських прав, включаючи «ex officio» повноваження на проведення розслідувань (за посадою), не чекаючи інформації від власника авторських прав про вантажі, що містять незаконно виготовлені твори. Ст.257-1 Митного кодексу України передбачено призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу. У Сполучених Штатах Америки працівники митних органів часто співпрацюють із прокурорами та поліцією для того, щоб координувати здійснення правозастосовчих заходів у боротьбі з піратами. Докладніша інформація про правозастосовчі заходи на митному кордоні подана в РОЗДІЛІ IX цього посібника.

Запитання 13. Якщо видається наказ про арешт, то яка кількість незаконних примірників повинна бути арештована? Які ще предмети підлягають арешту?

Відповідь: Незалежно від того, чи арешт проводиться в рамках розслідування у кримінальній справі або в ході провадження в цивільній справі, повинні бути арештовані всі незаконні примірники. Крім збереження доказів масштабу незаконної діяльності обвинуваченого/відповідача, оперативний арешт незаконно виготовлених примірників творів сприяє запобіганню майбутніх правопорушень та зменшує збитки, що заподіюються власнику авторських прав незаконною діяльністю обвинуваченого/відповідача. В залежності від характеру прийнятого наказу серед предметів, що підлягають арешту, можуть

бути еталонні плівки, друкарські форми, шаблони, штампи, плівки, негативи кінофільмів або будь-які інші предмети, за допомогою яких можуть відтворюватися примірники. Крім цього, часто піддається арешту обладнання, яке використовується, головним чином, для незаконного виготовлення примірників творів, так само як і ділова документація.

Запитання 14. Чи може бути поданий позов за використання чужого твору — скажімо, у зв'язку з використанням цитат або приведення прикладів з цього твору за відсутності дозволу на таке використання?

Відповідь: Якщо використовується твір, що охороняється авторським правом, без належного дозволу, порушуються авторські права його власника, який може бути вправі пред'явити позов за таке правопорушення. Існують обставини, які підпадають під доктрину «добросовісного використання» («fair use doctrine») (США) або «вільного використання» (Україна), коли цитата або приклад можуть використовуватися без дозволу. Однак обсяги такого використання повинні бути розумними та не ущемляти економічних інтересів власника авторських прав. Таким чином, будь-яке використання цитат або прикладів (витягів) із чужого твору повинно бути обмеженим, і завжди повинна зазначатися вказівка на джерело подібних прикладів. У випадку сумнівів рекомендується перед використанням отримати дозвіл.

Запитання 15. Чи може бібліотекар або викладач копіювати для інших матеріали в бібліотеці? Чи може викладач копіювати матеріали для проведення занять?

Відповідь: Доктрина «добросовісного використання» (fair use) (США), «вільного використання» (Україна) допускає деякі види використання, які в інших випадках могли б розглядатися як правопорушення, для таких цілей як викладання, навчання та дослідницька робота. Викладачам або працівникам бібліотек дозволяється копіювання матеріалів, якщо це потрібно для дослідницьких цілей, а кількість копій не виходить за розумні межі.

Запитання 16. Яким чином і чому договірні домовленості є важливими для власника авторських прав і особи, яка ними користується? Як такі домовленості примусово виконуються?

Відповідь: Власник авторських прав може дозволити іншим особам користуватися одним із його виключних прав — наприклад, правом на адаптацію або правом на публікацію твору. Часто такий дозвіл оформляється в письмовій угоді між відповідними сторонами. В більшості випадків доцільним є укладення такої угоди в письмовій формі, в якій визначаються обсяг та обмеження будь-якого санкціонованого використання об'єкта авторського права, і скріплення такої угоди підписами

обох сторін. Для забезпечення примусового виконання домовленостей, передбачених у таких угодах, може знадобитися подання цивільного позову до суду.

Запитання 17. Чи охороняються авторських правом комп'ютерні програми?

Відповідь: Так. Як Угода ТРІПС, так і Договір ВОІВ про авторське право вимагають від усіх країн-членів забезпечувати правову охорону комп'ютерних програм відповідно до їх законів про авторське право. У ст.8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» серед об'єктів авторського права названі і комп'ютерні програми (п.1(3)).

Запитання 18. Чи охороняються авторським правом твори, що розміщуються в мережі «Інтернет»?

Відповідь: Так. Міжнародні стандарти щодо творів, які охороняються авторським правом, поширюється на твори, що з'являються в мережі «Інтернет». Таким чином, Угода ТРІПС і Бернська конвенція застосовуються до використання творів, що охороняються авторським правом, у мережі «Інтернет». Договір ВОІВ про авторське право, Договір ВОІВ про виконання і фонограми забезпечують додаткову правову охорону творів у мережі «Інтернет», включаючи ефективні правові заходи проти «обходу» технологічних засобів захисту прав на твори від порушень. Відповідно до ст 50 (е) Закону України «Про авторське право і суміжні права» будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторських і суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу вважається порушенням авторських і суміжних прав, що дає підставу для їх судового захисту.

Запитання 19. Чи може часткове копіювання твору, що охороняється авторським правом, вважатися правопорушенням?

Відповідь: Так. Для того, щоб порушити авторські права, не обов'язково копіювати твір повністю. Однак у певних випадках, залежно від цілей, обсягу частини твору, що копіюється, та економічних наслідків для власника авторських прав, часткове копіювання — як, наприклад, у разі використання цитат або прикладів з якого-небудь твору, — може кваліфікуватися як «добросовісне використання» (fair use).(США) або «вільне використання» (Україна).

Запитання 20. Як у різних країнах контролюється несанкціоноване копіювання музичних компакт-дисків?

Відповідь: В таких країнах, як Сполучені Штати Америки та Великобританія, музична індустрія забезпечує строгий контроль за дотри-

манням прав. Компанії-виробники музичних записів без зволікання подають на правопорушників у суд та тісно співпрацюють із прокуратурою і поліцією. Крім того, суди постійно присуджують суворі покарання правопорушникам, приймають накази про арешт примірників творів і обладнання для їх виробництва без попереднього повідомлення правопорушника. Незаконним вважається й несанкціоноване розповсюдження піратських примірників творів, які охороняються авторським правом, що дозволяє боротися з піратством в мережі «Інтернет». Більш того, багато країн здійснюють контроль за імпортом матеріалів, що використовуються для створення оптичних музичних носіїв. Шляхом обмеження кількості імпортованих матеріалів до кількості матеріалів, які потрібні для виробництва дисків для внутрішнього ринку, такі імпортні квоти дозволяють скоротити кількість піратських примірників, що призначені для експорту. В Україні на здійснення контролю несанкціонованого копіювання музичних компакт-дисків спрямовані Закони України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» та «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування.»

Запитання 21. Як охороняються права виконавців?

Відповідь: У деяких країнах права виконавців охороняються авторським правом, в інших — інститутом «суміжних прав». Міжнародні угоди були прийняті з метою забезпечення захисту прав виконавців в усіх країнах і, що важливо, включення засобів захисту згідно з Римською конвенцією. Згідно із цими угодами виконавці користуються різноманітними правами у зв'язку зі своїм виконанням, включаючи право на контроль фіксування або записів виконання та право на розповсюдження таких записів. Оскільки, як правило, виконуються твори, що охороняються авторським правом, права виконавців є додатковими по відношенню до прав власників авторських прав на контроль публічного виконання даного твору і прав на відтворення такого твору за допомогою звукозапису.

Відповідно до Римської конвенції виконавець має право контролювати публічну трансляцію свого «живого» виконання — наприклад, за допомогою радіо або телебачення. Перш, ніж зробити запис «живого» виконання, необхідно одержати дозвіл виконавця. Після здійснення запису виконання для виготовлення примірників цього запису також потрібен дозвіл виконавця. Виконавець може претендувати на винагороду у зв'язку із трансляцією його «живого» виступу та прокатом примірників його запису. Законом України «Про авторське право і суміжні права» права виконавців віднесені до суміжних прав та охороняються відповідно до міжнародних стандартів (статті 38,39).

Запитання 22. В чому переваги правової охорони об'єктів авторського права над іншими об'єктами прав інтелектуальної власності?

Відповідь: Правова охорона кожного об'єкта права інтелектуальної власності охоплює різні аспекти і пропонує різні переваги. У випадку з правовою охороною об'єкта авторського права перевага полягає в тому, що ці права діють з моменту створення або фіксації оригінального твору. Строк дії авторських прав в цілому триваліший, ніж у випадку з іншими об'єктами права інтелектуальної власності, — принаймні, протягом життя автора і 50 років після його смерті. Обмеженість правової охорони об'єктів авторського права полягає в тому, що вона поширюється тільки на форму творчого вираження, але не на ідею або концепцію, яка лежить в основі твору. Так, ідеї, що знайшли своє вираження в будь-якій книзі, авторським правом не охороняються. В результаті, авторське право наділяє автора або власника авторських прав повноваженнями контролювати економічне використання свого твору. Тим самим автор одержує підтримку та заохочується до створення нових творів, а законні розповсюджувачі творів, що охороняються авторським правом, — такі, як виробники музичних дисків, кінокомпанії та видавництва книг, — розвивають місцеву індустрію, тому що їх твори мають правову охорону.

Запитання 23. Як довести, що певна особа продає або поширює незаконні примірники твору, що охороняється авторським правом?

Відповідь: Існує багато ознак, які вказують на те, що примірники об'єкта авторського права — такого, наприклад, як комп'ютерна програма, — виготовлені незаконно. Однією із цих ознак є те, що такий об'єкт продається за ціною, значно нижчою, ніж ціна, встановлена офіційними дистриб'юторами товару. Ще однією ознакою може служити чорно-біла упаковка (у той час як інші примірники товару мають кольорову упаковку), або її змазаний та нечіткий друкарський текст та графіка на упаковці. Справжня упаковка законно виготовлених примірників, як правило, виготовляється з паперу високої якості, відрізняється барвистим і чітким друкарським текстом і графікою. Для незаконної упаковки характерні також написи, що нанесені з типографічними або орфографічними помилками. Що стосується комп'ютерних програм, то до їх легальних копій додаються, як правило, інструкції для користувачів. До піратських примірників такі інструкції не додаються. На практиці, пірати, як правило, продають подібні інструкції окремо. Крім того, піратські примірники супутньої документації — скажімо, інструкції або посібники для користувачів комп'ютерів — зазвичай друкуються на папері нижчої якості, погано переплетені та виглядають так, начебто виготовлені методом фотокопії. Якщо ж піратські товари розповсюджуються на оптичних носіях, то на них найчастіше відсутні фірмові найменування та серійні номери.

Запитання 24. Як визначається розмір «адекватної компенсації» за порушення авторських прав?

Відповідь: Адекватна компенсація може надаватися шляхом визначення розміру реальних збитків, понесених власником авторських прав в результаті правопорушень, або шляхом відшкодування передбачених законом збитків або фіксованих збитків. При визначенні належного рівня компенсації правопорушник повинен, як мінімум, повернути ті прибутки, які він одержав шляхом несанкціонованого використання відповідного твору. Крім того, у випадках, коли подібне повернення прибутків не дозволяє повністю відшкодувати власнику авторських прав понесені ним збитки та іншу завдану шкоду, принцип адекватної компенсації вимагає, щоб власнику авторських прав компенсували також втрачені продажі. Там же, де правопорушник вчиняв свої дії умисно, компенсація містить у собі й «додаткову складову» (а «plus» factor) для того, щоб покарати правопорушника за його незаконні дії. Ця «додаткова складова» призначена для того, щоб надалі ні правопорушник, ні інші особи не мали бажання «випробовувати долю» шляхом виготовлення незаконних примірників творів, що охороняються авторським правом.

Запитання 25. Коли повинні прийматися накази про знищення арештованих піратських товарів та обладнання для їх виробництва?

Відповідь: Кращим способом забезпечення того, що незаконно виготовлені товари не будуть випадково повернуті в цивільний оборот, — здійснити знищення таких товарів і обладнання, що використовувалося для їх виготовлення. Відповідно до Угоди ТРІПС такі арештовані товари та обладнання, що використовується, головним, чином для їх виготовлення, повинні бути або знищені або реалізовані поза рамками комерційних каналів. Таке знищення здійснюється без будь-якої компенсації правопорушнику. Відповідно до ст.52(4) Закону України «Про авторське право і суміжні права» за рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп'ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню з перерахуванням коштів до Державного бюджету України.

Необхідно зазначити, що Законом України від 31 травня 2007 року № 1111-V були внесені зміни до Цивільного та Кримінального кодексів України, які містять норму щодо знищення піратських та контрафактних товарів, а також матеріалів і знарядь для їх виготовлення. Ці дії відбуваються за рішенням суду.

Запитання 26. На яку допомогу з боку власника авторських прав можуть розраховувати прокурор або міліція при проведенні розслідувань про порушення його прав?

Відповідь: Власники авторських прав і їх представники можуть надати велику допомогу при ідентифікації піратських товарів, а також при виявленні осіб та компаній, які не уповноважені виготовляти або розповсюджувати свої товари. У Сполучених Штатах Америки власники авторських прав і їх представники, як правило, тісно співпрацюють із поліцією та прокуратурою, допомагаючи їм у виявленні та доведенні фактів правопорушень.

Запитання 27. Які види санкцій повинні застосовуватися до злочинів у сфері авторського права?

Відповідь: Відповідно до Угоди ТРІПС застосована кримінальна відповідальність повинна бути досить значною для того, щоб стримувати правопорушення в майбутньому. Так, грошові штрафи, що накладаються, повинні позбавляти правопорушника, як мінімум, прибутків, отриманих в результаті незаконної діяльності. Крім того, покарання у вигляді позбавлення волі служить для стримування майбутніх правопорушників, попереджуючи, що у разі, коли вони займуться незаконною діяльністю, їм реально загрожує позбавлення волі. Відповідно до ст.176 КК України порушники авторських і суміжних прав караються штрафом від 200 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до 6 років з конфіскацією **та знищенням** всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Глава 13. Приклади із практики до теми «Захист авторських і суміжних прав»

Приклад 1.

Бізнесмен знаходиться в аеропорту України в очікуванні посадки на літак, що вирушає до іншої країни, наприклад, до Великобританії. Мета його поїздки — розповсюдження піратських компакт-дисків із комп'ютерними іграми, які знаходяться в його багажі. Міліція отримує дані від конфіденційного джерела про те, що пасажир везе контрафактні компакт-диски. Під час допиту бізнесмен не заперечує наявності у своєму багажі компакт-дисків з іграми, однак заявляє, що він має наміри продати ці ігри за кордоном.

Чи порушив бізнесмен права власника авторських прав на ці комп'ютерні ігри в Україні?

Відповідь: Бізнесмен потенційно порушив виключні права власника авторських прав на відтворення комп'ютерних ігор, оскільки ним самим або з його дозволу було виготовлено копії відеоігор без згоди правовласника. Оскільки він планує вивезти ці контрафактні копії, він одночасно порушує виключні права правовласника на розповсюдження. Якщо він придбав контрафактні копії, які він збирається продати (на відміну від свого власного виробництва), він також може бути визнаний винуватим у торгівлі піратськими товарами.

Чи може міліція проводити обшук багажу без отримання скарги від власника авторських прав?

Відповідь: Здатність міліції проводити обшук багажу залежить від того, чи має вона «ex officio» повноваження під час розслідувань порушень прав інтелектуальної власності. Ті, хто має повноваження проводити слідство за своєю власною ініціативою (без отримання офіційної скарги від правовласника), повинні мати достатньо інформації, щоб мати право проводити обшук багажу бізнесмена.

Чи може міліція вилучити будь-які компакт-диски, знайдені в багажі?

Відповідь: Так. Якщо конфіденційна інформація, яку підтверджує інформація, отримана від бізнесмена під час допиту (який помилково міркує, що він не порушував законів України) надає достатньо підстав вважати, що ці компакт-диски піратські. Міліція, яка має «ex officio» повноваження, повинна мати у своєму розпорядженні достатньо інформації аби вилучити такі компакт-диски.

Чи повинна міліція вживати якихось подальших заходів щодо перевірки інформації?

Відповідь: Існує декілька способів подальшого розслідування, які можуть застосовуватися як в Україні, так і в співробітництві з органами влади Великобританії. Одним із способів подальшого розслідування в Україні може стати відслідковування від первинного джерела відеопродукції до розповсюджувача ігор, і в кінцевому результаті — до осіб, які відповідають за виробництво контрафактичних ігор. Окрім цього, бажано повідомити британські правоохоронні органи про інформацію, отриману від бізнесмена. Можливо, вони зможуть відслідкувати його дистрибуторський ланцюжок у Великобританії. Потреба у міжнародному співробітництві під час розслідування піратської діяльності продовжує зростати в світлі зросту міжнародного характеру піратської діяльності. Піратство не лише набуває розмаху з боку злочинних міжнародних синдикатів, воно часто використовується як джерело фінансування для інших видів незаконної діяльності, включаючи відмивання грошей, торгівлю зброєю, наркотиками.

Приклад 2.

Марія написала книгу про схуднення. У цій книзі вона наводить свою методику втрати ваги. Методика передбачає вживання здорової їжі та виконання щоденних фізичних вправ. Її ідеї не є новизною. Вона також включила до книги сімейні рецепти. Ці рецепти передавалися в її сім'ї із покоління у покоління.

Чи підлягає твір Марії правовій охороні як об'єкт авторського права?

Відповідь: Оскільки ідеї рецептури здаються добре відомими, тут не потрібне поняття новизни. Ідеї не обов'язково повинні бути «новими». В дійсності, «ідеї», як такі, не можуть отримати правову охорону як об'єкти авторського права. Однак, оформлення цих ідей, включаючи відбір та систематизацію наданої інформації, може отримати правову охорону за умови, що таке оформлення може бути кваліфіковане як «оригінальне». Якщо спосіб оформлення у кулінарній книзі може мати правову охорону, то рецепти, як такі, не можуть претендувати на правову охорону як об'єкти авторського права. Оскільки їх передавали з покоління у покоління, то вони не є оригінальним вираженням Марії. Якщо лишень вона не змінила їх значною мірою, зазначені рецепти не підлягають охороні як об'єкти авторського права, оскільки строк їх правової охорони (як правило, це тривалість життя автора плюс 50 років) міг вже сплинути.

Якщо хтось відтворить ці рецепти та продасть їх копії у торговельній мережі, чи порушить він авторські права Марії?

Відповідь: Так. Відтворення оригінального вираження із кулінарної книги без її дозволу порушує авторські права Марії. Також порушенням є несанкціоноване розповсюдження цих копій рецептів.

Приклад 3.

Компанія «Еліт» спеціалізується на розповсюдженні нелегальних піратських копій операційної системи «Microsoft». Для того, щоб задовольнити зростаючий попит на копії останньої версії операційної системи «Microsoft», президент компанії «Еліт» розміщує замовлення у власника місцевого підприємства на виробництво 200 копій комп'ютерної програми. Президент компанії «Еліт» передає власнику підприємства копію комп'ютерної програми для використання під час виконання замовлення. Копія, яку він передав, не містить ніяких даних на жодній стороні компакт-диску, включаючи наклейку чи номер серії. Власник підприємства доставляє 200 копій комп'ютерної програми пізно вночі до складського приміщення на околиці, відповідно до інструкцій, що він отримав від президента компанії «Еліт».

Чи порушила компанія «Еліт» авторські права компанії «Microsoft»?

Відповідь: Так. Компанія «Еліт» порушила авторські права компанії «Microsoft», схиливши власника підприємства до виробництва контрафактних копій комп'ютерної програми компанії «Microsoft», і пропонує ці копії у продаж без дозволу власника авторських прав.

Чи порушив власник підприємства авторські права компанії «Microsoft»? Які права були порушено?

Відповідь: Власник підприємства також порушив авторські права компанії «Microsoft», оскільки відтворив копії комп'ютерної програми і передав ці копії компанії «Еліт». Власник підприємства не може ховатися за вивіскою компанії «Еліт» і стверджувати, що він лише виконував замовлення іншої сторони. Не потрібно, щоб власник підприємства знав, що він порушує авторські права. Досить того, що він випустив комп'ютерну програму накладом без дозволу власника авторських прав. У такому випадку вочевидь, що власник підприємства знав чи мав підстави знати, що він вчиняє незаконну дію. У цього компакт-диска не було законної наклейки та номера серії, а інструкції щодо доставки були принаймні підозрілими.

Які засоби захисту прав може використовувати компанія «Microsoft» під час подання цивільного позову?

Відповідь: Компанія «Microsoft» матиме право на негайну (термінову) судову заборону як стосовно компанії «Еліт», так і підприємства. Вона також матиме право на вилучення **та знищення** незаконних товарів як у компанії «Еліт», так і на підприємстві. Ордер на вилучення **та знищення** буде видано без попередження, і розповсюджуватиметься як щодо вилучення **і знищення** незаконних товарів, включаючи будь-які контрафактні наклейки чи упаковку, так і щодо всього обладнання, що використовувалося у виробництві незаконних товарів. Компанія «Microsoft» також матиме право на компенсацію матеріальних збитків, включаючи прибутки компанії «Еліт» та підприємства, який вони отримали за виробництво та розповсюдження незаконних товарів, а також — право на компенсацію за втрачену вигоду, якої компанія «Microsoft» зазнала в результаті їх неправомірних дій. Окрім цього, компанії «Microsoft» належить отримати компенсацію за витрати, яких та зазнала через подання позову до суду та витрати на виплату гонорару адвокату.

Чи може президент компанії «Еліт» чи власник підприємства постати перед судом за здійснені кримінальні дії?

Відповідь: Як мінімум, дії президента компанії «Еліт» можна кваліфікувати як навмисне порушення авторських прав в комерційних масштабах, оскільки він несе відповідальність за виробництво незаконних товарів та мав наміри їх реалізувати для отримання фінансової вигоди. Зважаючи на обставини, пов'язані з виробництвом та доставкою незаконних товарів, діяльність власника підприємства повинна також бути

кваліфікована як кримінальний злочин із наступним застосуванням санкцій. Власник підприємства безпосередньо несе відповідальність за незаконні дії, оскільки підприємство виробляє незаконні товари. Більш того, воно виготовляє їх для отримання фінансової вигоди.

Яку додаткову інформацію вам, можливо, буде потрібно отримати, щоб вирішити, яка із сторін повинна нести кримінальну відповідальність за свої дії? Яким чином ви зможете отримати таку інформацію?

Відповідь: Було б бажано дізнатися, чи регулярно власник підприємства виробляє незаконні товари на своєму обладнанні, з метою їх вилучення. Було б також бажано дізнатися, якою була комерційна ціна комп'ютерної програми та скільки копій цієї програми президент компанії «Еліт» та власник підприємства зуміли продати, аби вірно визначити відповідну компенсацію за завдані матеріальні збитки. Необхідно також знати, при винесенні відповідник покарань з метою запобігти можливим правопорушенням у майбутньому, чи був хто-небудь з них раніше засуджений за інші порушення авторських прав, і де та кому компанія «Еліт» поставляла копії комп'ютерної програми (з тим, аби виявити канал розповсюдження нелегальних програм). Для того, щоб добути таку інформацію, буде надзвичайно корисно провести неочікувані обшуки в офісах компанії «Еліт» та на підприємстві у поєднанні з прихованими операціями.

Приклад 4.

Іван протягом кількох років вивчав англійську мову. Він час від часу купував газети англійською мовою, перекладав із них статті рідною мовою, і видавав свою власну газету, яка складалася з перекладених статей, а також — розміщував у ній свої власні вірші?

Якщо Іван продаватиме свою газету, чи порушить він чиїсь авторські права?

Відповідь: Так, він порушить авторські права власників газетних статей щодо обробки, створення похідних робіт, здійснення перекладу та адаптації цих статей.

Якими засобами захисту прав зможе скористатися власник авторських прав?

Відповідь: Власник авторських прав на ці статті має право на судову заборону щодо усіх майбутніх публікацій його статей, які порушують права. Він також матиме право на вилучення усіх примірників газети із перекладеними статтями, на переклад яких не було отримано дозволу, а також — на їх знищення чи реалізацію поза комерційними каналами без компенсації Івану. Власник авторських прав також матиме право на вилучення та знищення будь-якого обладнання, яке Іван переважно ви-

користовував для написання перекладів без отримання дозволу, а також право на компенсацію матеріальних збитків, включаючи прибуток, отриманий Іваном за нелегальне використання перекладених статей, чи на відшкодування збитків, передбачене законом. Йому будуть також відшкодовані витрати за подання позову до суду та, можливо, витрати на гонорар для адвоката.

Приклад 5.

Газета, яку видавав Іван, описана в Прикладі 4, настільки популярна, що він створив свій власний веб-сайт і публікує статті у перекладі в мережі «Інтернет».

Чиї авторські права він порушив?

Відповідь: Він порушив права власників авторських прав на статті, які він переклав без їхнього дозволу.

Які права він порушив?

Відповідь: Іван порушив права власника авторських прав на підготовку похідних робіт. Публікуючи ці переклади без дозволу правовласника, він порушив його права на відтворення (оскільки він копіював статті з метою їх розміщення на веб-сайті в мережі «Інтернет»). Він також порушив виключне право власника авторських прав на розповсюдження його творів в мережі «Інтернет». Деякі країни кваліфікували б дії Івана щодо публікації статей в мережі «Інтернет» без отримання дозволу як порушення права на розповсюдження (оскільки статті в мережі «Інтернет» розповсюджуються в електронному вигляді). Інші країни кваліфікують це як порушення права на публічне виконання, оскільки статті передаються через безпроводовий зв'язок, с наступним «виконанням» на комп'ютері кінцевого користувача в час, вибраний самим кінцевим користувачем.

Які засоби судового захисту прав буде застосовувати власник прав?

Відповідь: Положення Угоди ТРІПС у технічному плані є нейтральними, оскільки ті ж правила, які стосуються захисту авторських прав у фізичному середовищі, також застосовуються і до захисту цих прав в мережі «Інтернет». Таким чином, власник авторських прав на оригінальні (неперекладені) статті має право на судову заборону проти майбутніх несанкціонованих публікацій будь-яких статей, що порушують його права як в мережі «Інтернет», так і в будь-якій матеріальній формі. Він також матиме право вилучити будь-які копії газети, де опубліковано статті з перекладом без дозволу правовласника і, в кінцевому результаті — право на їх знищення чи реалізацію поза комерційними каналами без компенсації Івану. Враховуючи особливу природу мережі «Інтернет», власник авторських прав має право вимагати від Івана видалити

контрафактні статті із мережі «Інтернет» та утриматися від розміщення такого матеріалу на майбутнє. Видалення матеріалу з мережі «Інтернет» досягається різними шляхами, включаючи повідомлення для приймачого його веб-сайту та провайдера Інтернет-послуг про видалення нелегального матеріалу, «закриття» веб-сайту (чи закриття доступу до нього). Власник авторських прав також має право вилучити будь-яке обладнання, яке Іван переважно використовував у підготовці (та розміщенні) своїх правопорушуючих перекладів, а також має право на матеріальну компенсацію, включаючи будь-який прибуток, отриманий Іваном за незаконне використання перекладених статей, чи отримання відповідної компенсації за збитки у розмірі, передбаченому законом. Власник авторських прав має право на відшкодування витрат щодо подання позову до суду проти Івана, та, можливо, відшкодування витрат на оплату послуг адвоката.

Приклад 6.

Андрій — уповноважений дистриб'ютор комп'ютерів IBM. За кожен проданий комп'ютер він безкоштовно надає копію операційної системи «Microsoft Windows», яку він встановлює на комп'ютері. У нього немає дозволу від компанії «Microsoft» виготовляти чи розповсюджувати копії програмного забезпечення. Андрій встановлює їм копії з легальної копії комп'ютерної програми, яку він придбав у місцевому магазині.

Чи порушив Андрій авторські права компанії «Microsoft»?

Відповідь: Так. Придбання Андрієм легальної копії комп'ютерної програми дає йому право використовувати цю програму за її прямим призначенням. Але це не дає йому права копіювати програму з метою її установки на комп'ютері покупців. Той факт, що Андрій встановлює копії програми безкоштовно (оскільки він не бере грошей за комп'ютерну програму, яку встановлює), не змінює того факту, що він порушує авторські права компанії «Microsoft». Для того, щоб бути визнаним винуватим у порушенні авторських прав, не обов'язково отримувати гроші. Більш того, в цьому випадку Андрій використовував копії комп'ютерної програми в своїх власних комерційних інтересах, оскільки установка безкоштовного програмного забезпечення робить придбання його комп'ютерів більш привабливим.

На які засоби судового захисту прав має право компанія «Microsoft», якщо вона порушить цивільний позов?

Відповідь: У випадку цивільного позову компанія «Microsoft» має право на ті ж самі засоби судового захисту прав, що й інші власники авторських прав, якщо їх авторські права порушуються. У неї буде право на заборону будь-якого майбутнього копіювання чи розповсюдження Андрієм, чи іншими сторонами, які діють у змові з ним, програмного забезпечення компанії «Microsoft». Компанія «Microsoft» також має право

на вилучення **та знищення** усіх контрафактних копій комп'ютерної програми, що знаходяться у Андрія чи під його контролем. Вона також має право вилучити оригінальну законну копію комп'ютерної програми, оскільки дану копію була використано як інструмент правопорушення, а також — вилучити **та знищити** усе інше обладнання, яке використовувалось для створення контрафактних копій. Компанія «Microsoft» також має право вилучити **та знищити** усі контрафактні копії з будь-яких комп'ютерів, які знаходяться у розпорядженні Андрія, а за деяких обставин навіть має право вилучити усі комп'ютери, як інструмент правопорушення з боку Андрія. Усі вилучені предмети повинні бути знищені чи реалізовані поза комерційними каналами таким чином, щоб була впевненість у тому, що вони знову не потраплять у торгівлю. Андрій не отримає ніякої компенсації за вилучені товари. Компанія «Microsoft» також має право на грошову компенсацію за шкоду, нанесену незаконними діями Андрія, яка може включати також ліцензійну сплату, яку Андрій мав заплатити за право розповсюдження програмного забезпечення третім сторонам, а також процент від прибутку, заробленого ним від продажу комп'ютерів з установленими програмами. Як було вказано вище, Андрій особисто не стягував плати за ці копії, що однак не означає, що копії комп'ютерної програми не сприяли продажу комп'ютерів і, відповідно, не мали комерційної цінності для Андрія. І, нарешті, компанія «Microsoft» повинна отримати компенсацію за витрати на подання позову до суду і, цілком можливо — за витрати на оплату послуг адвоката.

Чи є Андрій винним у кримінальному порушенні авторських прав? Чи необхідна вам якась додаткова інформація для прийняття рішення?

Відповідь: Оскільки вірогідно, що, Андрій навмисне здійснював не-санкціоноване відтворення та розповсюдження зазначеної комп'ютерної програми, він повинен понести за це кримінальне покарання. Було б корисно дізнатися, чи відкрито Андрій рекламував установку безкоштовної комп'ютерної програми, а якщо так, то чи знав він, що це було йому заборонено. Наприклад, якби Андрій знав про те, що інші продавці комп'ютерів, які продавали легальні копії програмного забезпечення, платили додаткові кошти за їх розповсюдження, то цей факт означав би, що він усвідомлював, що діє незаконно. Знання цього факту було б достатнім для підтвердження навмисно вчиненої дії з його боку.

Приклад 7.

Ольга продає копії останніх новинок голлівудських фільмів у своєму кіоску біля входу в метро. Копії, які вона продає, вона отримує від Бориса, який привозить їх їй в багажному відділенні свого автомобілю. На цих компакт-дисках немає наклейок, а поліграфія на пакувальних коробках поганої якості. Ольга, як правило, платить 5 грн. за копію фільму. В модному торговельному центрі, що розташований неподалік,

за копію фільму запрошують 50 грн. Ольга не знає, де Борис бере ці копії. Вона не запитує, чому він призначає таку низьку ціну. Вона просто задоволена тим, що їй постійно поставляють для продажу найкращі фільми, незважаючи навіть на їх низьку якість.

Чи винувата Ольга у кримінальному порушенні авторських прав? А Борис?

Відповідь: Вони обоє винуваті в кримінальному порушенні авторських прав, оскільки обоє займаються нелегальним розповсюдженням піратських товарів. Для того, щоб Ольгу визнали винуватою, не вимагається, щоб вона знала закон про авторське право. Не вимагається цього і від Бориса. У них обох досить фактів, які свідчать про те, що копії, які вони продавали – незаконні. Відсутність наклейок, погана якість товарів та величезна різниця в ціні порівняно з легальними товарами, що продаються в магазині, все це вказує на те, що їх товари незаконні.

Яка додаткова інформація необхідна вам для прийняття рішення? Яких заходів ви вживатимете, щоб отримати таку інформацію?

Відповідь: Хоча, як це було вказано вище, у вас є достатньо інформації, щоб встановити вину як Ольги, так і Бориса, додаткова інформація може допомогти довести навмисний характер їх дій. Відповіді на наступні запитання, можливо, допоможуть вам відслідкувати ланцюжок розповсюдження аж до крупних розповсюджувачів та виробників товарів, які продає Ольга, з тим, щоб закрити джерело піратських товарів. Скільки контрафактних копій продала Ольга? Кому? За якою ціною? Скільки контрафактних копій розповсюдив Борис? Кому? За якою ціною? Де Борис дістає копії, які він поставляв Ользі? Більшу частину цієї інформації можна отримати, провівши обшук у Ольги та Бориса, шляхом таємних операцій, та провівши допит Ольги та Бориса під час арешту.

Яким буде покарання, якщо таке буде застосовано, для Ольги та Бориса?

Відповідь: Борис повинен понести більш суворе покарання, включаючи перебування у в'язниці, значні грошові штрафи та вилучення усіх піратських товарів, що знаходяться у нього чи під його контролем, оскільки він знаходиться найближче до джерела розповсюдження піратських товарів. Штрафи повинні бути достатньо високими, щоб облишити його всього прибутку. Крім того, варто поставити перед Борисом вимогу, щоб він виплатив компенсацію власнику авторських прав за піратські твори, які він розповсюдив для того, щоб це слугувало гарантією того, що в майбутньому у нього не буде стимулу до отримання прибутку шляхом таких нелегальних дій. Що стосується Ольги, то вся її товари повинні бути вилучені (і, в кінцевому резуль-

таті, знищені). Її примусять заплатити достатньо високі штрафи, щоб залишити її без прибутку за незаконні дії. Її також можна покарати короткостроковим ув'язненням з врахуванням профілактичного ефекту такого вироку.

Приклад 8.

Ви вирішили провести розслідування діяльності Бориса з тим, щоб визначити, де саме він отримує копії фільмів, які він потім розповсюджує, та щоб зрештою знайти в цій мережі розповсюдження головного дистриб'ютора та підприємство, яке виробляє піратські копії фільмів.

Які заходи, спрямовані на розслідування діяльності Бориса, ви плануєте вжити? Яку інформацію ви будете розшукувати?

Відповідь: Розслідування діяльності Бориса має дві мети. Перша — це отримати необхідні докази того, що Борис є винним у скоєнні кримінального порушення авторських прав. Друга мета — це отримання інформації, яка приведе відповідні органи до тих, хто контролює виробництво та розповсюдження піратських копій фільмів. Доказами, які допоможуть довести вину Бориса, можуть бути його свідоме володіння та спроба розповсюдження піратських копій фільмів. Таку інформацію можна отримати шляхом ведення спостереження за ним та шляхом вилучення товарів, що є в його розпорядженні. Крім цього, докази масштабів нелегальних дій Бориса, включаючи обсяг продаж піратських фільмів, можна отримати шляхом спостереження за ним, шляхом вилучення ділової документації, яку він міг вести, або шляхом вивчення банківських рахунків та іншої фінансової документації, яка б вказувала на дохід, який отримав Борис від кримінальної діяльності. Для того, щоб підсилити докази вини Бориса та досягти другу мету щодо вистежування піратської діяльності до головних її дійових осіб, може виявитися дуже корисним вивчення записів ділових операцій, телефонних розмов та каналів реалізації товарів, що може дозволити визначити, від кого Борис отримував піратські копії та кому він їх постачав. Така інформація може бути отримана шляхом спостереження, прихованих операцій (переодягнені міліціонери та підставні покупці), опитування вуличних торговців, таких як Ольга, та інших причетних осіб, виявлених в процесі розслідування, проведення обшуків в «робочих» приміщеннях Бориса, а також в робочих «офісах» та домах тих, хто допомагав Борису в його нелегальних операціях.

Для виявлення піратських підприємств, окрім традиційних методів відстеження незаконних товарів до самого джерела їх виробництва, які були зазначені вище (спостереження, допит, приховані операції), доволі часто корисною виявляється «побічна» інформація, така як незвичайно великі рахунки за електроенергію або за телефонні розмови (включаючи придбання великих партій мобільних телефонів або наявність бага-

тьох телефонних ліній, кількість яких перевищує ту, яка зазвичай має місце у разі здійснення законної діяльності), або імпорту/постачання невикористаних компакт-дисків, а також інших матеріалів та обладнання, яке використовується у виробництві оптичних носіїв інформації. Також може виявитися дуже корисним забезпечення узгодженості своїх дій з представниками митної служби та інших органів у процесі відстеження маршруту проходження таких матеріалів від місця ввезення до місця доставки.

Приклад 9.

Марія створила телефонний довідник англійською мовою, в якому наведені телефонні номери усіх ресторанів Києва, які спеціалізуються на італійських стравах. Марія продає примірники цього телефонного довідника у вестибулях готелів та в місцях, які приваблюють туристів, за ціною 3 грн.

Чи порушила Марія чийсь авторські права?

Відповідь: Ні, Марія не порушила ніяких авторських прав. Оскільки телефонний довідник, який вона продає, не був створений, цілком або частково, шляхом несанкціонованого копіювання об'єкту авторського права будь-якої іншої особи, то вона не є винною в порушенні цих прав. Загалом, Марія може брати інформацію (факти) з інших довідників для створення власного спеціалізованого довідника, не порушуючи при цьому авторські права інших осіб. Авторські права захищають лише оригінальну форму твору, але не факти або ідеї.

Які засоби судового захисту прав можна застосувати в даному випадку?

Відповідь: Згідно з наявними фактами, Марія не порушила нічиїх авторських прав, і тому законодавство про авторське право не передбачає ніяких засобів судового захисту прав, які б можна було застосувати у даному випадку, щоб заборонити Марії створювати та розповсюджувати такий телефонний довідник ресторанів.

Приклад 10.

Федір придбав примірник телефонного довідника Марії та зробив його копії. Він продає копії примірника цього телефонного довідника у вестибулях готелів та в місцях, які приваблюють туристів, а також на місцевих ринках для туристів, за ціною 2 грн. за один примірник.

Чи порушив Федір які-небудь авторські права Марії на її довідник?

Відповідь: Так. Телефонний довідник Марії має правову охорону відповідно до законодавства про авторське право. Хоч номери телефонів, загалом, і вважаються фактичним матеріалом і тому не підлягають пра-

вовій охороні як об'єкт авторського права, відбір та організація відповідних фактів (включаючи, наприклад, рішення обмежитися в довіднику лише телефонами тих столичних ресторанів, які спеціалізуються на італійських стравах), мають розглядатися як оригінальна форма вираження, яка підлягає правовій охороні як об'єкт авторського права. Те, що Федір не отримав дозволу на відтворення та розповсюдження цього товару або твору, порушує авторські права Марії. Придбання Федором оригінального примірника довідника надає йому лише право на його використання в інформаційних цілях, однак не дає йому права відтворювати його.

Які засоби судового захисту прав можна застосувати в даному випадку?

Відповідь: Оскільки дії Федора кваліфікуються як порушення авторських прав, Марія таким чином отримує право на негайну судову заборону щодо Федора та будь-яких інших осіб, які допомагали йому в розповсюдженні та виробництві піратських примірників її довідника. Вона також може добитися розпорядження про вилучення (без попередження) **та знищення** будь-яких копій піратських довідників та будь-яких оригіналів, а також всього обладнання, які використовувалися Федором переважно для виробництва копій цих примірників, і які знаходяться в його розпорядженні або під його контролем. Марія також має право на отримання компенсації за матеріальні збитки, включаючи прибутки, отримані Федором від нелегального продажу його примірників, а також право на компенсацію за її втрачені прибутки. І останнє — Марія має право на відшкодування її витрат на подання цивільного позову до суду у зв'язку з порушенням її прав, а також може отримати відшкодування її витрат, пов'язаних з оплатою послуг адвоката.

Приклад 11.

Що було б, якщо б Федір за умов, викладених у Прикладі 10, не продавав би свої примірники телефонного довідника, а роздавав би їх безкоштовно?

Чи порушив Федір у такому випадку авторські права Марії на її довідник?

Відповідь: Так. Не має ніякого значення, чи продає Федір незаконні копії твору, що має правову охорону, або ж ні. Несанкціоноване розповсюдження копій твору або товарів, які мають правову охорону як об'єкти авторського права, за кошти або безкоштовно, є порушенням права Марії контролювати розповсюдження її довідника. Крім того, саме відтворення довідників без дозволу Марії порушує її авторські права. Той факт, що Федір не заробить ніяких коштів через свої дії або не прагне їх заробити, не означає, що його дії є законними.

Які засоби судового захисту прав можна застосувати в даному випадку?

Відповідь: Марія має право на певні засоби судового захисту прав, перелічені вище у Прикладі 11, за одним винятком. Оскільки Федір не продавав копії її довідника, Марія не отримуватиме його прибутки, оскільки ніякого прибутку від цієї діяльності у Федора не було. Однак Марія матиме право на компенсацію за втрачені прибутки. Якщо Федір використав безкоштовне розповсюдження довідника з метою просування чи розвитку свого бізнесу, то тоді б вона мала отримати грошову компенсацію в межах вартісного виразу такого розвитку або просування.

Приклад 12.

Федір (за умов, викладених у Прикладі 10) розробив ще й довідник телефонів ресторанів у Києві, які спеціалізуються на французьких стравах. Він переклав цей довідник українською та англійською мовами.

Чи порушив Федір авторські права Марії на її довідник?

Відповідь: Ні. Створення Федором телефонного довідника з телефонами ресторанів, які пропонують французькі страви, не порушує авторські права Марії на її довідник. Марія не може застосувати положення закону про авторське право для того, щоб не дозволити іншим використовувати її ідею щодо створення власного телефонного довідника з інформацією про ті чи інші ресторани. Як власник авторських прав на свій власний довідник, Федір має право здійснювати його переклад іншими мовами.

Які засоби судового захисту прав можна застосувати в даному випадку?

Відповідь: Оскільки Федір не порушував авторських прав Марії, в даному випадку не передбачено ніяких засобів судового захисту прав за законом про авторське право.

Приклад 13.

Лариса полюбляє писати вірші. Юрій, прочитав її вірші, вирішив перекласти їх на музику. Однак він не спитав Ларису про дозвіл на це. Він заспівав пісню на слова Лариси та на власну мелодію своєму приятелю Олегу. Олег записав її на магнітофон та продає її записи у місцевих кіосках та деяких музичних магазинах.

Чи порушив Юрій авторські права Лариси?

Відповідь: Так. Юрій порушив авторські права Лариси. Вірш, який вона написала, має правову охорону як об'єкт авторського права. Як

автор, вона має право надавати дозвіл на використання власної поезії, включаючи її відтворення та доробку в якості текстів для пісень. Оскільки Юрій використав її вірш без її дозволу, він таким чином порушив її авторські права.

На які засоби судового захисту прав вона має право?

Відповідь: Лариса має право на судову заборону на несанкціоноване використання її віршу, і вона також має право на компенсацію за матеріальні збитки, завдані їй внаслідок такого несанкціонованого використання, а також за понесені видатки та (можливо) за оплату послуг адвоката. Крім того, вона зможе отримати компенсацію в розмірі будь-якої суми грошей або вартості будь-якої іншої винагороди, яку Юрій отримав за цю пісню, компенсацію статутних збитків (якщо це передбачено законодавством) та, можливо, вартість авторської винагороди Юрія (яка визначається на основі ринкової вартості) за створення цієї пісні.

Чи порушив Олег чийсь авторські права?

Відповідь: Так. Олег порушив авторські права Юрія на його музику до пісні та авторські права Лариси на вірш.

На які засоби судового захисту прав вони можуть розраховувати?

Відповідь: Вони мають право на судову заборону несанкціонованого використання їх творів, що мають правову охорону як об'єкти авторського права, компенсацію за матеріальні збитки, спричинені цим несанкціонованим використанням, судові витрати та (можливо) за оплату послуг адвоката.

Приклад 14.

Компанія «Elcomsoft Co. Ltd.», яка виробляє програмне забезпечення, була звинувачена у порушенні законодавства США про правову охорону авторських прав. Вона звинувачена як у продажу, так і в змові з метою продажу комп'ютерної програми, яка дозволяє користувачам обходити засоби захисту прав на книги на електронних носіях. В США, як і в Україні, такий обхід кодів захисту прав, які застосовуються для унеможливлення доступу до творів, що мають правову охорону як об'єкти авторського права, є порушенням закону.

Якщо припустити, що продаж компанією «Elcomsoft Co. Ltd.» комп'ютерної програми зламування кодів захисту прав не заборонена законодавством України, чи вважаєте ви, що це звільняє компанію від відповідальності в США?

Відповідь: Незважаючи на таку легальність, компанія «Elcomsoft Co. Ltd.» буде нести відповідальність за продаж, або намір продажу

комп'ютерної програми, яка порушує закони, що забороняють зламування захисних кодів. Згідно з міжнародним законодавством, як правило, застосовується закон саме тієї країни, в якій намагаються захистити відповідні права. В даному випадку захист проти дій щодо зламування захисного коду на копіях намагаються отримати в США. Навіть якщо чийсь дії є легальними в Україні, але вони заборонені законом в США, то такі дії можуть бути заборонені в США. Однак для того, щоб мати можливість застосувати такий захист прав, необхідно, щоб компанія «Elcomsoft Co. Ltd.» продала або запропонувала до продажу копії цієї комп'ютерної програми в США. Продаж товарів в Україні для використання на території України не може бути заборонений, за винятком тих випадків, коли такий продаж порушує закони України. У нашому гіпотетичному випадку відповідач, кінець кінцем, буде визнаний невинним в порушенні законодавства США, яке забороняє зламування захисних кодів.

Приклад 15.

Лідія розробила комп'ютерну програму, яка дозволяє створити через мережу «Інтернет» мережу клієнтів власного бізнесу в сфері нерухомості. В результаті використання цієї програми Лідія забезпечила собі безперервне надходження прізвищ клієнтів. Один з її конкурентів, Надя, зробила копію комп'ютерної програми Лідії без її дозволу та почала використовувати її в своєму бізнесі, пов'язаному з нерухомістю.

Чи порушила Надія авторські права Лідії?

Відповідь: Так. Надія відтворила комп'ютерну програму Лідії, яка має правову охорону як об'єкт авторського права, без її дозволу, та зробила це шляхом копіювання. Використання цієї копії в її бізнесі можна також вважати додатковим актом несанкціонованого відтворення, оскільки копія комп'ютерної програми записується кожного разу, коли до неї надається доступ через комп'ютер, який використовує Надія.

Яким чином Лідія може захистити свої авторські права на власну комп'ютерну програму?

Відповідь: Найпростішим способом захисту власних авторських прав для неї буде подання цивільного позову до суду проти Надії.

Які засоби судового захисту прав можливі в даному випадку?

Відповідь: Лідія матиме право на судову заборону, вилучення та знищення будь-яких фізичних копій (на дискеті або компакт-дисках) своєї комп'ютерної програми, які знаходяться у Надії або в її розпорядженні, а також на вилучення та знищення усіх копій цієї програми, встановлених у цей час на всіх комп'ютерах, які є в розпорядженні Надії або знаходяться під її контролем. В залежності від обставин, вона може от-

римати право на вилучення переліку клієнтів мережі, складеного шляхом несанкціонованого використання комп'ютерної програми, в рамках підходу, за яким ці переліки можна розглядати як несанкціоновані побічні результати використання комп'ютерної програми. Лідія також матиме право на компенсацію за матеріальні збитки, яка включатиме вартість оригінальної комп'ютерної програми, що скопіювала Надія, а також частку прибутку Надії, яку вона отримала як результат несанкціонованого використання цієї програми. Крім цього, вона отримуватиме компенсацію за всі витрати, включаючи, можливо, і витрати, пов'язані з оплатою послуг адвоката.

Які докази вона має надати, щоб довести власні права на цю програму?

Відповідь: Для того, щоб підтвердити свої права на цю комп'ютерну програму, Лідії необхідно довести, що вона є власником авторських прав або власником прав на цю комп'ютерну програму. Це можна довести надавши свідоцтво про реєстрацію цих прав, завірені письмові свідчення або інші документальні свідчення, які підтверджують її виключне право на розповсюдження цієї програми.

Приклад 16.

Лідія розробила комп'ютерну програму, яка дозволяє створити через мережу «Інтернет» мережу клієнтів власного бізнесу в сфері нерухомості. В результаті використання цієї програми Лідія забезпечила собі безперервне надходження прізвищ клієнтів. Один з її конкурентів, Надія, зробила копію комп'ютерної програми Лідії без її дозволу та почала використовувати її у своєму бізнесі, пов'язаному з нерухомістю. Вона продає копію цієї програми своєму дядьку, який також працює в сфері нерухомості.

Чи може Лідія звернутися в міліцію з проханням заборонити дядьку вести свою справу, використовуючи комп'ютерну програму Надії?

Відповідь: Використання дядьком комп'ютерної програми повинно розглядатися як несанкціоноване відтворення цієї програми, оскільки кожного разу, коли до цієї програми здійснюється доступ через будь-який з комп'ютерів, створюється нелегальна копія комп'ютерної програми. Тому він очевидно порушує авторські права Лідії на її програму. Однак не зовсім зрозуміло, з огляду на фактичну ситуацію, чи можна кваліфікувати використання дядьком цієї комп'ютерної програми як кримінальне порушення авторських прав Лідії для того, щоб міліція могла вжити відповідних заходів, оскільки не зовсім зрозуміло, чи усвідомлював дядько нелегальний характер своїх дій.

Які докази повинна отримати міліція для того, щоб розпочати дії?

Відповідь: Міліція має отримати докази того, що дядько знав, що використання комп'ютерної програми, яку він придбав від Надії, є незаконним. Якщо дядько усвідомлював, що він придбав піратську комп'ютерну програму, або що її ціна була занадто низькою, щоб вона могла вважатися легальною, або що в нього була інша інформація, яка підтверджує, що ця програма є незаконною, то це б допомогло встановити, що він мав всі необхідні відомості, і що тому він повинен нести кримінальну відповідальність за порушення авторських прав.

Чи є необізнаність дядька законним виправданням його несанкціонованого використання цієї програми?

Відповідь: Необізнаність дядька щодо незаконного характеру комп'ютерної програми, яку він придбав від Надії, швидше за все, допоможе йому уникнути звинувачення у кримінальному порушенні авторських прав, оскільки така відповідальність, як правило, вимагає усвідомлення відповідачем незаконності власних дій («свідомі дії»). Для порівняння, якщо Лідія подала б цивільний позов до суду проти дядька за несанкціоноване використання ним цієї програми, то неусвідомлення дядьком того, що він користується піратською копією комп'ютерної програми, не могло б бути виправданням його дій.

Приклад 17.

Дядько (за умов, викладених в Прикладі 16) не знав, як саме Надія отримала комп'ютерну програму. Він вважав, що вона сама її розробила.

Чи не усвідомлення дядька виправдає несанкціоноване використання цієї програми?

Відповідь: Навіть якщо дядько був переконаний, що комп'ютерна програма, яку створила Надія, була легітимною (спираючись на фактичні обставини, які супроводжували придбання цієї програми дядьком та її подальше використання), його необізнаність не звільняє його від відповідальності за порушення авторських прав за цивільною та адміністративною процедурами. Однак така тверда впевненість, якщо вона підтверджується, може позбавити його від кримінальної відповідальності.

Приклад 18.

Театр підготував декілька вистав за творами драматурга без його дозволу. Рукопис був викрадений третьою стороною та наданий театру як подарунок. Драматург був присутній на виставі, яка йому сподобалася. Однак ідея проведення вистави без сплати гонорару йому не сподобалася.

Чи може він вимагати сплати гонорару або іншої компенсації через цивільний позов до суду?

Відповідь: Так, драматург може вимагати компенсацію за несанкціоноване публічне виконання його твору. В разі цивільного позову не обов'язково, щоб театру було відомо про те, що п'єса була вкрадена, або що її постановка не була санкціонована, щоб нести відповідальність за порушення авторських прав.

Оскільки постановка виявилася вдалою, може статися, що сторони можуть досягти порозуміння та домовитися, скажімо, заплативши відповідну суму замість того, щоб звертатися до суду. Розмір цієї суми може бути визначений на основі відповідної ринкової вартості, яка зазвичай визначається після консультацій з іншими колективами, які сплатили ліцензійні відрахування за виконання подібних творів, що мають правову охорону як об'єкти авторського права. Це може бути або виплата разової суми гонорару, або компенсація у вигляді процентів від продажу квитків. Звичайно, драматург може застосувати й інші традиційні засоби судового захисту авторських прав, включаючи судову заборону на виставу та заборону майбутніх постанов без його дозволу.

Яких заходів йому слід вжити?

Відповідь: Як правило, драматург має подати цивільний позов до відповідного суду. В деяких країнах несанкціоноване публічне виконання твору, що має правову охорону як об'єкт авторського права, може бути оскаржено через подання позову до адміністративного трибуналу.

Які докази йому потрібні?

Відповідь: Драматург має довести, що його вистава має правову охорону як об'єкт авторського права. Якщо вистава є оригінальним виразом чи твором, то вона має правову охорону як об'єкт авторського права. Драматург має довести, що саме він є власником авторських прав на цю виставу, а також що він не давав дозволу на цю виставу. І, кінець кінцем, йому необхідно визначити обсяг матеріальних збитків, завданих йому в результаті несанкціонованого публічного виконання відповідачем його вистави.

Чи передбачена кримінальна відповідальність за несанкціоноване виконання вистави?

Відповідь: Малоімовірно, щоб театр або його керівники були визнані винними у кримінальному порушенні авторських прав, оскільки нема ознак того факту, що вони знали або повинні були знати, що виставу було вкрадено, або що вони не мали права на публічне виконання цієї вистави. Та особа, яка вкрала цю виставу, буде звинувачена у шахрайстві, а також у наданні допомоги та підштовхуванні до несанкціонованого виконання цієї вистави.

Приклад 19.

Настя пішла до книгарні та виписала деякі рецепти з книги, яку вона там і прочитала. Книгу вона не купила. Настя готує за цими рецептами страви в своєму кафе та пропонує їх клієнтам.

Чи порушила Настя чийсь авторські права?

Відповідь: Якщо рецепти мають правову охорону як об'єкти авторського права (див. відповіді у Прикладі 2), то копіювання цих рецептів є порушенням права на їх відтворення. Продаж страв клієнтам з використанням для їх приготування інформації, яка була взята з рецептів, як правило, не вважатиметься порушенням авторських прав, оскільки використання ідей з книги законодавством про авторське право не забороняється. Але буде нести відповідальність лише за таке їх використання, коли страви, які вона приготує за цими рецептами, вважатимуться несанкціонованим вторинним відтворенням. Так, наприклад, буде вважатися незаконним відтворення (без отримання дозволу) самої книги, у якій описується, як слід готувати страви. Однак наявність авторських прав не забороняє приготування страв з використанням рецептів, наведених у такій книзі.

Які засоби судового захисту прав існують у даному випадку?

Відповідь: Існуючі засоби судового захисту прав включають судову заборону будь-якого несанкціонованого відтворення кулінарної книги, а також матеріальну компенсацію збитків, завданих через несанкціоноване використання оригінального матеріалу.

Приклад 20.

Коли Дмитро малював коня, він несвідомо робив це в стилі Петра, відомого карикатуриста. В результаті його малюнок дуже нагадував малюнок Петра. Дмитро не надав цьому великого значення та оприлюднив його. Він продовжував це робити навіть після того, як Петро зателефонував йому та звернувся з проханням більше так не робити. Дмитро відмовився та зазначив, що він не робить фізичну копію малюнків Петра.

Чи порушив Дмитро авторські права Петра?

Відповідь: Так. Якщо малюнок Дмитра значною мірою нагадує малюнок Петра, то у такому випадку має місце факт правопорушення, навіть якщо Дмитро фізично і не копіював малюнок Петра. Твори не обов'язково мають бути ідентичними, щоб можна було довести факт порушення права на відтворення, яке належить власнику авторських прав. Крім цього, правопорушення не обов'язково має бути свідомим та навмисним. Наприклад, у США за умови, що Дмитро мав доступ до малюнків Петра, та якщо його малюнок значною мірою є подібним, тим самим встановлюється факт порушення закону, навіть якщо таке копіювання було несвідомим.

Чи може він понести кримінальне покарання за свої дії?

Відповідь: Кримінальне покарання не буде призначено Дмитру за копіювання малюнку, оскільки його дії не були навмисними. Однак після отримання ним попередження щодо незаконності його дій, подальше їх здійснення Дмитром може вважатися свідомим, оскільки в нього були всі підстави вважати, що він не має права на подальше використання цих малюнків.

Які засоби судового захисту прав може застосувати Петро?

Відповідь: У разі цивільного позову Петро має право на повний спектр заходів судового захисту прав, включаючи судову заборону подальшої публікації зазначеного малюнка, вилучення будь-яких копій цього малюнку (включаючи оригінали), а також відшкодування матеріальних збитків, завданих через несанкціоноване використання матеріалів Петра, що мають правову охорону як об'єкти авторського права. Він має також право на відшкодування усіх видатків та, можливо, витрат з оплати послуг адвоката.

Приклад 21.

Сергій склав перелік розповсюджувачів фармацевтичних товарів. Він заявив про свої авторські права на цей перелік та розмістив його на власній веб-сторінці.

Чи може він не допустити, щоб інші особи копіювали його перелік з веб-сторінки та використовувати його?

Відповідь: Підбірка Сергія має правову охорону як об'єкт авторського права настільки, наскільки вона є результатом або виразом інтелектуальної творчості. Така творчість (оригінальність) може полягати у підборі інформації, яка заноситься у цей перелік, систематизації такої інформації та її представленні на веб-сторінці. Якщо цей перелік має правову охорону як об'єкт авторського права, тоді будь-яке його несанкціоноване відтворення або розповсюдження (включаючи розміщення на веб-сторінці іншої особи) є порушенням авторських прав. Однак ознайомлення з таким переліком на веб-сторінці, як правило, не кваліфікується як порушення авторських прав, так само як і використання інформації з цього переліку, оскільки така інформація — це просто факти, які за законодавством про авторське право захисту не підлягають. Використання гіперприміток — посилань на веб-сторінку Сергія з метою ознайомлення із зазначеним переліком також не вважається порушенням авторських прав.

Чи може він вимагати грошового відшкодування за використання переліку?

Відповідь: За законодавством про авторське право Сергій може призначити плату за доступ на свій сайт, хоч буде досить проблематично

забезпечити таку плату, враховуючи здібності хакерів щодо отримання доступу на веб-сторінки, незважаючи на засоби захисту прав.

Приклад 22.

Данило розробив посібник щодо експорту виробів місцевих умільців та придумав оригінальну назву для своєї компанії.

Чи може Данило набути авторські права на назву своєї компанії?

Відповідь: Данило не може цього зробити. Якщо він хоче запобігти використанню іншими особами подібної назви, він має забезпечити захист своїх прав на основі законодавства про торговельні марки.

Чи може він запобігти використанню свого посібника?

Відповідь: Оскільки його посібник є оригінальним виразом або твором, то він має правову охорону як об'єкт авторського права. Відповідно, Данило може не дозволити іншим особам відтворювати або розповсюджувати цей посібник. Однак за законодавством про авторське право він не може запобігти використанню ними інформації, яку вони отримують під час ознайомлення з цим посібником.

Приклад 23.

Степан написав дуже складну комп'ютерну програму перекладу з англійської на українську мову. Ганна хотіла переписати собі цю програму, але з огляду на можливість судового переслідування написала свою власну програму, яка виконує ті ж самі функції.

Чи порушила Ганна авторські права Степана?

Відповідь: Ні. Оскільки вона не скопіювала жодної захищеної копії комп'ютерної програми Степана в процесі створення своєї власної програми, вона не порушила його авторських прав. Наявність авторських прав не забороняє нікому написати комп'ютерну програму, яка б виконувала ті ж самі функції за умови, що така програма не буде відтворювати оригінал, що має правову охорону як об'єкт авторського права. Такий оригінал включає програмний код, його зображення на дисплеї та в деяких випадках структуру, послідовність та організацію цієї програми.

Які засоби судового захисту прав існують в даному випадку?

Відповідь: Оскільки Ганна не порушила авторських прав Степана, він не може застосувати ніяких засобів судового захисту прав.

Яку додаткову інформацію вам необхідно отримати, щоб прийняти рішення?

Відповідь: Необхідно порівняти текст комп'ютерної програми Ганни та його зображення на дисплеї з текстом комп'ютерної програми Степана та його зображенням для того, щоб визначитися, чи була відтворена комп'ютерна програма, що має правову охорону як об'єкт авторського права, в комп'ютерній програмі Ганни.

Приклад 24.

Степан в Прикладі 23 продає копії своєї комп'ютерної програми за ціною 30 грн. До того часу він вже продав 30 копій своєї комп'ютерної програми. Степан виявив піратські копії своєї комп'ютерної програми, які продавав у власному кіоску на місцевому ринку Антон за ціною 5 грн.

Чи має міліція право здійснити обшук кіоску Антона за скаргою Степана? Яку додаткову інформацію для цього необхідно буде отримати міліції?

Відповідь: Так. Якщо інформація Степана відповідає дійсності та достатньо переконливо вказує на те, що Антон є винним у кримінальному порушенні авторських прав через продаж піратських копій комп'ютерної програми. До проведення обшуку, міліція може направити переодягненого співробітника з метою придбання піратської комп'ютерної програми для перевірки фактів, викладених в позові Степана. З іншого боку, якщо Степан викликає довіру, то міліція може провести обшук відразу, спираючись на його свідчення, надані під присягою.

Приклад 25.

Міліція проводить обшук кіоску Антона за обставин, викладених в Прикладі 24. Вона знайшла докази того, що Антон продав приблизно 50 копій комп'ютерної програми та ще 30 копій зберігає у коробках.

Чи може прокурор висунути кримінальне звинувачення проти Антона? Яка додаткова інформація може для цього йому знадобитися?

Відповідь: Спираючись на наявність піратських комп'ютерних програм у кіоску Антона, можна зробити висновок, що є достатньо доказів для того, щоб звинуватити Антона у кримінальному порушенні авторських прав. Програми, які він продавав, є піратськими. Ціна комп'ютерної програми була значно нижчою за ціну оригінальної програми, що є переконливим доказом того, що Антон знав, що комп'ютерна програма, яку він продавав, є піратською. Антон не обов'язково мав «знати», що його програма порушує «авторські права», щоб його дії були визнані навмисними. Він просто повинен був «знати», що він торгує комп'ютерною програмою, яка певною мірою є піратською. Додаткові докази, які могли б підтвердити, що дії Антона є навмисними (і тому кримінальними за своєю природою) та включають інформацію про обставини, пов'язані із діями Антона. Так, наприклад,

якщо Антон продає комп'ютерні програми таємно та зберігає їх у таємному місці в кіоску, так що покупці повинні запитувати його про наявність необхідного їм товару, або ж він намагається приховати цей товар та втікти, коли він бачить міліцію, то такі обставини вказують на те, що він знав, що комп'ютерна програма, яку він продає, є піратською. Аналогічно, якщо він знає про суттєву різницю в цінах на його комп'ютерну програму та на оригінальну комп'ютерну програму, або якщо його кіоск знаходиться на ринку, на якому продають піратські товари, то це є ще одним доказом навмисних дій Антона. Така додаткова інформація може бути отримана шляхом проведення прихованих операцій (включаючи приховані закупівлі піратських комп'ютерних програм у Антона), спостереження та допитів.

Які покарання можуть бути призначені у даному випадку?

Відповідь: Щонайменше Антон повинен сплатити штраф в розмірі прибутків, отриманих ним в результаті нелегальної діяльності. Для того, щоб попередити спроби продовжити кримінальну діяльність, штраф необхідно визначити в такому розмірі, щоб це не лише покрило суму прибутків, отриманих Антоном від незаконної діяльності, але й суворо покарало його за це. Таким чином Антон не лише буде змушений заплатити штраф в сумі доходу від реалізації товарів в рамках піратської діяльності (50 копій, помножених на 5 грн.), але й суму, яка включає очікуваний дохід (30 копій по 5 грн. кожна). Для того, щоб бути впевненими в тому, що Антон ніколи не займатиметься піратською діяльністю (та для того, щоб попереджати інших, що піратство — не найкращий спосіб заробляти собі на життя), він повинен буде або заплатити ще штраф, або надати Степану компенсацію за втрачені прибутки (50 або 80 копій за ціною 30 грн. кожна). Такі фінансові санкції роблять піратство менш привабливим та мають зупинити Антона та інших, хто хотів би грати в ці ігри. Крім штрафів, ув'язнення також ефективно допомагає застерегти піратство та одночасно дає зрозуміти, що органи влади вважають такі кримінальні дії дуже серйозним злочином.

Приклад 26.

Давид поїхав в США та за час свого там перебування записав телевізійні шоу та фільми з екрану телевізора. Він переписав телевізійні програми та кінофільми на компакт-диски та надіслав їх додому у контейнерах. Телевізійні компанії дізналися про це та повідомили міліцію та митну службу України, де мешкає Давид, намагаючись застерегти ввезення компакт-дисків.

Чи є дії Давида порушенням прав власників авторських прав у США?

Відповідь: Так. Відтворення телевізійних програм та кінострічок без дозволу власника авторських прав з метою комерційного розповсюдження порушує як законодавство США про авторське право, так і між-

народні стандарти. В США за доктриною «добросовісного використання» глядачі мають право робити записи телевізійних програм для того, щоб мати можливість переглянути їх пізніше («зсув у часі»). Глядачам не дозволяється зберігати такі записи у власних приватних колекціях («бібліотеках») або передавати безкоштовно такі копії програм своїм друзям або іншим особам для перегляду або придбання. Спроба Давида імпортувати програми вказує на те, що він зробив запис програм в незаконних цілях. Оскільки ці копії не були створені законно, копії програм є піратськими, а їх запис, відтворення та розповсюдження без дозволу власника авторських прав є незаконними.

Які процедури мають застосувати міліція та митна служба у відповідь на скаргу? Які докази їм потрібні?

Відповідь: Спираючись на наявну фактичну інформацію, очевидно, що у міліції та митної служби є достатньо інформації для затримки контейнера, відправленого Давидом, для розслідування звинувачень у піратстві. Необхідно підтвердити певну інформацію ще до вилучення цього контейнера, включаючи інформацію про осіб, які є власниками авторських прав на різні записані програми, та про несанкціонований характер спроби імпортування піратських програм. Поки митна служба приймає заходи щодо недопущення імпортування виявленого вантажу, міліція, співпрацюючи з митними органами, може отримати додаткову інформацію про Давида та його діяльність з тим, щоб визначити, чи не приїхав Давид у США з іншою метою, або чи не є він членом піратського угруповання.

Які перші кроки слід зробити для отримання доказів?

Відповідь: Якщо митна служба має «ex officio» повноваження з метою отримання достатньої інформації для виявлення такого вантажу, то тоді такий вантаж буде заарештований та вилучений з цивільного обороту до проведення розслідування та розгляду звинувачень. Якщо такі повноваження не передбачені, митна служба має вступити в контакт з власниками авторських прав для оформлення відповідних документів, а вантаж має бути тимчасово вилучений з цивільного обороту. Якщо піратські товари пересилаються транзитом, необхідно забезпечити співробітництво між митною службою США та митною службою України, яка отримує цей вантаж. В США митна служба має право вилучати товари, що нелегально експортуються. Таким чином, митну службу США необхідно негайно проінформувати про факт потенційного нелегального вивозу товарів з тим, щоб вона могла скоординувати свої дії з митною службою України, в яку прямує вантаж, з метою попередження незаконного переміщення зазначених фільмів та програм.

Приклад 27.

Леонід розмовляє із своєю дівчиною Наталею у барі. Леонід обговорює з нею власну ідею зняти новий фільм за романом Л.Толстого «Війна і мир». В цьому фільмі мають бути використані ті ж самі костюми та зразки зброї, які використовувалися в популярних серіях фільму «Зоряні війни». Наталі подобалася ця ідея, вона написала сценарій, а потім продала його місцевій студії.

Чи порушила Наталя авторські права Леоніда?

Відповідь: Ні. Вона не порушила авторські права Леоніда. Авторські права не захищають ідею Леоніда щодо створення нового фільму за романом Л. Толстого. Якщо Наталя не скопіювала при цьому жодного оригінального виразу чи твору Леоніда, то вона не порушила його авторських прав.

Якими засобами захисту прав він може скористатися?

Відповідь: Леонід не має на них права, оскільки його авторські права не були порушені Наталею.

Приклад 28.

Георгій володіє великим кіоском на популярному місцевому ринку. Він продає компакт-диски найпопулярніших співаків, як вітчизняних, так і іноземних за цінами, які на 50 відсотків нижче тих, що є у магазинах. Компакт-диски, які він продає, не мають маркування. На них нема наклейок та серійних номерів. Упаковка виконана в чорно – білому варіанті. Колір на деяких коробках дуже низької якості, а друк нечіткий.

Які факти вказують на те, що копії, які продає Георгій, є піратськими?

Відповідь: Вся інформація навколо продажів копій Георгієм вказує на те, що продаж цих копій не був дозволений власником авторських прав на музичні твори, записані на компакт-дисках. Так, зокрема, виключно низька ціна на ці компакт-диски, відсутність серійних номерів або наклейок, а також низька якість упаковки – все це вказує на піратський характер цих товарів.

Чи може міліція вилучити ці копії на підставі отриманої інформації? Яка додаткова інформація для цього потрібна?

Відповідь: Спираючись на наявну фактичну інформацію, існує достатньо доказів для того, щоб бути переконаним в тому, що Георгій займається піратською діяльністю, яка порушує авторські права та передбачає кримінальну відповідальність. Цього досить для того, щоб провести обшук з метою отримання доказів вини Георгія.

Приклад 29.

Компанія звукозапису «Попденс» подала скаргу в міліцію стосовно того, що піратські копії їх альбомів продаються на ринку, на якому Георгій тримає кіоск (див. Приклад 28). Міліція провела обшук та з'ясувала, що Георгій має піратські копії альбомів, які були випущені компанією «Попденс».

Що має зробити міліція після виявлення піратських компакт-дисків?

Відповідь: Якщо в документах, які дають санкцію на обшук, зазначений кіоск Георгія, то міліція має вилучити всі піратські компакт-диски, знайдені в цьому кіоску, та вжити всіх необхідних заходів щодо їх збереження, щоб їх можна було пізніше використовувати під час судового розгляду. Враховуючи піратську природу цих товарів, міліція має заарештувати Георгія за його кримінальні дії та забезпечити збереження всіх доказів, які вказують на характер та масштаб кримінальних дій Георгія, включаючи також і інші види його бізнесу або інші записи, які в нього є у зв'язку з джерелом піратських товарів та їх продажу.

Приклад 30.

Під час проведення обшуку (див. Приклад 29) міліція з'ясувала, що Георгій також мав піратські копії альбомів, записаних іншими компаніями.

Чи може міліція також вилучити ці альбоми?

Відповідь: Якщо міліція має *«ex officio»* повноваження або якщо документи, які дозволяють проведення обшуку, надають широкі повноваження, згідно з якими можна вилучати всі контрафактні або піратські товари, знайдені у відповідному місці, то міліція може вилучити також і ці альбоми. Якщо міліція немає таких широких повноважень, то вона має зв'язатися з відповідними органами влади по телефону або використовувати інший оперативний спосіб зв'язку для отримання відповідної санкції.

Які інші докази може вилучити міліція під час обшуку?

Відповідь: Для максимально ефективної роботи міліція повинна мати повноваження на вилучення усіх виявлених піратських товарів; усієї ділової документації, яка стосується продажу або походження товарів; всього обладнання, яке використовується для виробництва проданих або реалізованих піратських товарів; усіх коштів або іншої компенсації, знайдених на місці обшуку (оскільки все це вважається доказами, які вказують на масштаби діяльності відповідача).

Приклад 31.

Георгій за умов, викладених в Прикладі 28, стверджує, що він не знав, що товари, які він придбав, є незаконними. Він каже, що він придбав їх у законного представника компанії «Попденс».

Чи повинна міліція повернути вилучені компакт-диски Георгію?

Відповідь: Ні. Хоч Георгій і заявив про свою невинність у зв'язку з висунутими проти нього звинуваченнями, його заяви необхідно перевірити та підтвердити, перш ніж зняти з нього звинувачення. Щодо його невинності, то тут є серйозні сумніви, зокрема з огляду на занадто низькі ціни, за якими він продає компакт-диски. Навіть якщо він і каже, що не знав, що компакт-диски піратські, він напевне знав, що вони незаконні, оскільки законні товари продаються за значно більш високими цінами. Навіть якщо його заява про відсутність наміру (що звільнює його від кримінальної відповідальності) є правдивою, він все одно винний у порушенні авторських прав. І, кінець кінцем, наявність або відсутність наміру у Георгія не змінює піратського характеру цих товарів. Для того щоб попередити майбутнє розповсюдження піратських товарів, їх необхідно вилучити (і, зрештою, знищити) незалежно від того, чи будуть висунуті проти Георгія звинувачення у кримінальному порушенні авторських прав.

Які заходи має здійснити міліція та прокуратура для розслідування заяв Георгія?

Відповідь: Якщо заяви Георгія є правдивими, та компанія «Попденс» є законним розповсюджувачем, то в такому випадку необхідно повідомити адресу цієї компанії. Він має допомогти провести таємну операцію з використанням підставного покупця з тим, щоб міліція змогла виявити джерело піратських товарів. Якщо він не зробить цього, то це розглядатиметься як очевидний доказ його нечесності.

Що робити, якщо Георгій мешкає в Києві, а компанія «Попденс» розташована в іншому місті? Які заходи має вжити міліція та прокуратура у такому випадку?

Відповідь: Відповідні органи влади Києва мають координувати свої дії з діями відповідних органів у іншому місті з метою перевірки правдивості заяв Георгія та проведення подальших розслідувань щодо джерела піратських товарів, які реалізуються компанією «Попденс».

Приклад 32.

Під час обшуку компанії «Попденс» (див. Приклад 31), міліція іншого міста з'ясувала, що ця компанія отримує товари з місцевої фабрики, яка розташована в іншому місті. Власник фабрики заявив, що він виробляє законні копії для реалізації на місцевому ринку.

Які підстави необхідні для того, щоб міліція провела на цій фабриці обшук?

Відповідь: Для того, щоб провести такий обшук, у міліції має бути достатньо інформації, яка б переконливо вказувала на те, що ця фабрика виробляє піратські товари. Якщо вона може підтвердити, що товари, які реалізує Георгій, дійсно були отримані від компанії «Попденс», та що ця компанія є джерелом походження незаконних товарів, а також що компанія «Попденс» отримує товари від цієї фабрики, то міліція матиме достатні підстави для того, щоб провести обшук, оскільки стає абсолютно очевидно, що товари є піратськими. Якщо міліція не зможе доказово розкрити цей канал розповсюдження таких товарів, то вона щонайменше має встановити, що фабрика виробляє піратські товари. Це може бути встановлено лише шляхом проведення таємної операції та спостереженням за товарами, які залишають фабрику.

Які види доказів можуть вказувати на те, що ця фабрика виробляє незаконні товари?

Відповідь: Придбання зразків товарів цієї фабрики через підставних осіб або спостереження можуть допомогти довести, що фабрика виробляє незаконні товари. Інші види непрямих доказів її незаконної діяльності можуть включати докази отримання великої кількості компакт-дисків або сировини, яка перевищує кількість, необхідну для виробництва законних товарів, які виробляються для місцевого ринку та/або для місцевого споживання. Крім того, спостереження за клієнтами фабрики, прихована закупівля або інші приховані операції для визначення того, що саме ці клієнти продають піратські товари, будуть непрямыми доказами піратської діяльності цієї фабрики.

Приклад 33.

Припустимо, що власник компанії «Попденс» в умовах, викладених в Прикладі 32, повідомив міліції назву та адресу фабрики, однак міліція з'ясувала, що такої фабрики за цією адресою не існує.

Які заходи має вжити міліція для виявлення місцезнаходження піратської фабрики? Яка інформація може виявитися при цьому корисною?

Відповідь: Окрім продовження спостереження за компанією «Попденс», за постачанням незаконних товарів та за рухом автомобілів розповсюджувачів до місця виробництва піратських товарів, міліція може також вивчити те, як використовуються відповідні ресурси. Оскільки виробництво великих партій піратських товарів потребує великих обсягів споживання електроенергії, будь-яке підприємство або будинок, які споживають електроенергію в обсягах, що перевищують звичайні, можуть бути непрямыми ознаками місця знаходження піратського виробництва. Крім цього, факти постачання компакт-дисків або ма-

теріалів, необхідних для їх виробництва, в кількостях, які перевищують обсяги, необхідні для виробництва законних товарів, також може допомогти визначити приховані піратські підприємства.

Приклад 34. Огляд Прикладів з 28-ого до 33-ого.

Які сторони скоїли кримінальні порушення авторських прав?

Відповідь: Сторони, які винні у кримінальному порушенні авторських прав, з нашої точки зору, є наступні: Георгій (розповсюдження піратських товарів), компанія «Попденс» (розповсюдження піратських товарів) та власник/менеджер фабрики (виробництво та розповсюдження піратських товарів).

Яка додаткова інформація необхідна прокуратурі для встановлення фактів таких порушень?

Відповідь: Спираючись на факти, викладені в Прикладах з 28 до 33, нема ніякої необхідності в отриманні додаткової інформації для встановлення вини Георгія, якщо він дійсно продає піратські товари. Його заява про відсутність в нього відповідного наміру не витримує ніякої критики з огляду на те, що він продавав піратські товари різних виробників за винятково низькими цінами. Заява Георгія про те, що він отримував піратські товари від компанії «Попденс» може виявитися недостатньою для звинувачення цієї компанії в скоєнні кримінальних порушень авторських прав.

Щонайменше необхідно провести обшук в компанії «Попденс» з тим, щоб виявити наявні незаконні товари. Будь-які заяви компанії щодо законного характеру її діяльності знаходяться в прямому протиріччі неправдивій інформації, яку вона надала щодо місця знаходження фабрики, від якої ця компанія отримує товари.

В разі виявлення місця знаходження фабрики, необхідно провести обшук з метою вилучення доказів нелегального виробництва товарів, включаючи всі товари, матеріали, облікові документи та обладнання, яке використовувалося для виробництва піратських товарів. Докази, отримані в результаті обшуку, мають бути достатніми для доведення кримінальної відповідальності власника цієї фабрики.

Які санкції мають бути застосовані?

Відповідь: Слід накласти суворі грошові штрафи на всі сторони, щоб вилучити всі прибутки, отримані цими відповідачами. Крім цього, слід також вилучити всі піратські товари, всі матеріали та обладнання, які використовувалися для виробництва цих товарів, без попередження відповідачів та без надання їм компенсації. Вилучені товари, **матеріали та обладнання** необхідно знищити або хоча б здійснити їх відчуження поза межами комерційних каналів, знову ж таки без надання компен-

сації відповідачам. Крім цього, щонайменше власники компанії «Поп-денс» та власник фабрики мають отримати значні терміни ув'язнення, бо вони є головними правопорушниками та безпосередньо відповідають за виробництво та розповсюдження незаконних товарів через комерційні канали. Ці терміни ув'язнення мають бути достатньо суворими, щоб відповідачі не могли повернутися до незаконної діяльності в майбутньому, та щоб це було попередженням майбутнім піратам про суворість покарання, яке на них чекає.

Приклад 35.

Ніна придбала піратську копію нового альбому популярного співака. Особливо їй сподобалася одна з пісень з цього альбому. Вона пішла до місцевого Інтернет кафе та надіслала копії цієї пісні електронною поштою шістьом своїм друзям з різних міст.

Чи порушила вона авторські права на цю пісню?

Відповідь: Так. Надіславши копії пісні по мережі «Інтернет» Ніна тим самим створила незаконні копії цієї пісні та одночасно з цим здійснила несанкціоноване розповсюдження цієї пісні. Таке розповсюдження не можна вважати «використанням для персональних цілей», оскільки Ніна при цьому зробила копії для третіх сторін.

Які засоби судового захисту прав можна застосувати в даному випадку?

Відповідь: Власник авторських прав має право на застосування по відношенню до Ніни усіх засобів захисту прав, включаючи судову заборону, вилучення та знищення будь-яких компакт-дисків та оригіналу твору (який теж стає нелегальним, оскільки є нелегальним продуктом та інструментом її незаконних дій), стягнення компенсації за матеріальні збитки, нанесені розповсюдженням піратських копій. Оскільки Ніна розповсюджувала незаконні копії безкоштовно та не отримувала за це ніякої винагороди, матеріальні збитки мають включати збитки власника авторських прав на пісню. Такі збитки включають втрачені прибутки, які визначаються на основі роздрібної ціни законних копій цієї пісні для того, щоб попередити майбутні правопорушення. Ніна також повинна оплатити витрати, пов'язані з поданням позову до суду, а також, можливо, витрати на оплату послуг адвоката.

Приклад 36.

Замість відправлення пісні електронною поштою, Ніна записує її на компакт-диск та передає копії своїм друзям.

Чи порушила вона авторські права на пісню?

Відповідь: Так. Створення копій пісні для подальшого їх надання третім сторонам без дозволу власника авторських прав, порушує права останнього на контроль за відтворенням та розповсюдженням творів, що мають правову охорону як об'єкти авторського права. Таке розповсюдження не може вважатися «використанням в особистих цілях», оскільки копії були передані третім сторонам. Не має значення, чи створила Ніна ці копії в цифровій (надіславши їх через мережу «Інтернет»), або в більш матеріальній формі (на магнітофонній стрічці або на компакт диску).

Які засоби захисту прав можливі в даному випадку?

Відповідь: Ті ж самі, що і засоби захисту прав, наведені в Прикладі 35.

РОЗДІЛ VII.

ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Глава 1. Мета правової охорони торговельних марок

Загалом торговельною маркою визнається будь-яке позначення, що відрізняє товари і послуги одного господарюючого суб'єкта від іншого. Торговельна марка, що підлягає правовій охороні, складається, як правило, зі слів, логотипів, кольорів, слоганів, тривимірних форм, власних імен, літер, цифр, графічних елементів, комбінацій кольорів тощо. У деяких країнах правовій охороні також підлягають звуки або навіть запахи, які не можна сплутати з іншими і, завдяки яким, можна визначити приналежність товарів одному господарюючому суб'єкту, навіть якщо найменування даного господарюючого суб'єкта невідоме. У першу чергу торговельна марка служить показником виробництва (походження) товару або вказує на джерело його виробництва (походження). Торговельні марки надають також споживачам інформацію про характер товарів і/або послуг, які пропонуються. Законні торговельні марки, тобто такі, права на які зареєстровані (далі — зареєстровані торговельні марки), гарантують споживачам звичайний для них рівень якості. Так, наприклад, якщо покупець купує пару кросівок, позначених торговельною маркою «NIKE», то ці кросівки повинні мати ту саму якість і характеристики, що й інші фірмові кросівки з позначенням «NIKE». Таким чином, торговельні марки надають споживачам важливу інформацію про безпеку, якість, смак, ефективність та інші характеристики товарів і послуг, які випускаються чи надаються під цими торговельними марками. Вони також служать певними «об'єктивними символами» доброго імені або репутації, що створені господарюючим суб'єктом. Без такої ідентифікуючої функції, яку відіграють торговельні марки, покупці не мали б можливості повторно купувати товари, до яких вони звикли і які їм сподобалися.

Торговельні марки з'явилися ще в стародавні часи для ідентифікації певних видів товарів як продукції того чи іншого ремісника. На сьогодні, суди визнають і захищають чотири функції, які вони виконують. А саме, торговельні марки:

- ☐ ідентифікують товари або послуги конкретного продавця на відміну від товарів або послуг, що надаються іншими;
- ☐ підтверджують той факт, що всі товари або послуги під цією торговельною маркою мають одне джерело виробництва (походження) або контролюються одним джерелом, таким чином забезпечуючи підтримання певного рівня якості цих товарів;
- ☐ підтверджують, що всі товари або послуги, що позначені однією торговельною маркою, мають однакову якість; і
- ☐ служать основним інструментом у рекламі і реалізації товарів або послуг, що пропонуються під цією торговельною маркою.

Глава 2. Види торговельних марок, яким надається правова охорона

Існує безліч торговельних марок, які підлягають правовій охороні за міжнародним законодавством. На міжнародному рівні країни визнають декілька різних видів позначень або ідентифікаторів джерела як об'єктів правової охорони. Першою та, ймовірно, найважливішою категорією позначень є технічна категорія «торговельні марки». Такі марки використовуються для певних товарів або асоціюються із певними товарами. Так, наприклад, торговельна марка «COCA COLA», що використовується на безалкогольних напоях, буде кваліфікуватися як «торговельна марка для товарів».

З іншого боку, ті позначення, що використовуються для надання послуг, відомі в деяких країнах під назвою «торговельні марки для послуг». Так, наприклад, позначення «MCDONALD'S», що прикрашає ресторани швидкого обслуговування, кваліфікується як «торговельна марка для послуг», оскільки пропонувані послуги мають відноситися до послуг ресторану. Однак, позначення «MCDONALD'S» може також сприйматись і як «торговельна марка для товарів», наприклад у випадках, коли вона використовується у зв'язку із продажем рестораном гамбургерів і смаженої картоплі.

Торговельна марка, яка використовується членами кооперативу, асоціації або якого-небудь колективу, називається «колективною торговельною маркою». Так, наприклад, торговельна марка Національної Футбольної Ліги (National Football League) використовується членами колективної організації — власників професійних футбольних команд у Сполучених Штатах Америки для позначення свого членства в цій організації.

«Сертифікаційний знак» — це позначення, що використовується для підтвердження регіонального або локального походження товару або підтвердження того факту, що даний товар має якусь певну якість або характеристику. Сертифікаційний знак наноситься на продукцію третьою особою за згодою власника прав на такий знак. Так, наприклад, позначення «UHL» є сертифікаційним знаком у Сполучених Штатах Америки і міститься на побутових електроприладах, якщо вони відповідають стандартам, що встановлені власником прав на цей знак. Зовнішній вигляд сертифікаційного знака підтверджує споживачам, що даний електроприлад відповідає стандартам безпеки, що встановлені власником прав на цей сертифікаційний знак. Аналогічним чином, сертифікаційний знак «Florida Oranges» наноситься на апельсини для того, щоб підтвердити той факт, що ці апельсини походять із штату Флорида. Сертифікаційний знак може бути також використано для підтвердження факту, що робота з виробництва продукції або надання послуг була виконана членами асоціації або іншої організації.

Деякі країни, такі як Сполучені Штати Америки, також надають правову охорону «фірмовому стилю» продукції («trade dress») в якості

торговельної марки. Це — не окрема категорія торговельних марок, а просто ще один унікальний вид торговельних марок, таких як звукові або мультимедійні торговельні марки. Термін «фірмовий стиль» визначається, зазвичай, як загальний вигляд або суцільний імідж товару. Під цим розуміється правова охорона таких складових елементів як розмір, форма, колір, текстура, а також графічний дизайн товару, його упаковка, художнє оформлення, компоновальний план, позначення і реклама господарюючого суб'єкта або навіть у деяких випадках форма самого товару. Звичайно, для того, щоб підпадати під категорію торговельних марок «фірмовий стиль», що підлягають правовій охороні, крім своїх відмінних властивостей, вони не повинні бути виключно функціональними за призначенням. Так, наприклад, декоративне оформлення приміщення ресторану може кваліфікуватися як фірмовий стиль, що підлягає правовій охороні, але функціональна форма контейнера для рослин не може вважатись таким фірмовим стилем.

Незалежно від категорії тих чи інших позначень, для того, щоб отримати правову охорону, всі позначення повинні задовольняти тим самим вимогам розрізняльної здатності, не бути оманливими, права на них повинні бути зареєстровані тощо. Нижче ці вимоги будуть розглянуті детальніше.

Глава 3. Міжнародні стандарти правової охорони торговельних марок

За міжнародними стандартами правова охорона торговельних марок здійснюється відповідно до Паризької конвенції і Угоди ТРІПС. Правова охорона торговельних марок також регулюється відповідно до різних міжнародних договорів, які безпосередньо стосуються таких питань як реєстрація прав на торговельні марки, включаючи Договір про закони щодо товарних знаків (Trademark Law Treaty), а також Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків (Madrid Agreement concerning the International registration of Marks) та Протокол до неї. Відповідно до міжнародних стандартів для того, щоб отримати правову охорону, позначення має відповідати, в цілому, двом вимогам: воно повинно мати розрізняльну здатність і не вводити в оману.

Як правило, позначення визнається таким, що має розрізняльну здатність, тоді, коли за його допомогою можна відрізнити товари або послуги однієї особи від іншої. Для того, щоб мати розрізняльну здатність, позначення не повинно бути родовим (generic). Воно не повинно бути загальним описовим терміном для певних товарів або послуг. Так, наприклад, термін «авторучка» не може бути торговельною маркою для письмового знаряддя, що використовує чорнила, тому що «авторучка» є родовим або загальним описовим терміном для такого знаряддя. Аналогічним чином, як правило, технічні терміни не можуть набувати правову охорону як торговельні марки, оскільки вони не мають розрізняльної здатності.

Для того, щоб набути правову охорону, позначення не повинно нікого вводити в оману. Так, наприклад, якщо який-небудь товар не містить у своєму складі шкіри, то торговельна марка «NULEATHER» (що значить «нова шкіра») не буде кваліфікуватися як охороноздатна торговельна марка (protectable trademark). І хоча торговельна марка «NULEATHER» не є загальним родовим терміном стосовно товарів, що не містять шкіри, вона, однак, вводитиме споживачів в оману. В цілому, реєстрація прав на торговельні марки, що вводять споживачів в оману, прямо суперечить цілям правової охорони в контексті захисту інтересів споживачів.

У відповідності зі ст. 16 Угоди ТРІПС будь-яке позначення або комбінація позначень, «здатних відрізнити товари або послуги однієї особи від іншої» повинні підлягати правовій охороні як торговельні марки. Відповідно до Угоди ТРІПС набувати правову охорону мають позначення, що мають розрізняльні властивості, а саме: слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи і комбінації кольорів, а також будь-які комбінації цих позначень. І хоча Угода ТРІПС встановлює мінімальні стандарти для визначення позначень, що підлягають правовій охороні, деякі країни — члени СОТ здійснюють правову охорону більш широкого спектру позначень у порівнянні з тими, що прямо згадані в Угоді ТРІПС. Так, наприклад, на відміну від країн — членів Європейського Союзу, які в цілому обмежують правову охорону в якості торговельних марок позначеннями, що можуть виражатися графічно, а саме словами та/або малюнками, у Сполучених Штатах Америки, крім перерахованих елементів, також підлягають правовій охороні звукові торговельні марки і такі, що мають запах, а в деяких країнах торговельна марка може бути світловою.

У більшості країн реєстрація прав на торговельні марки є необхідною умовою набуття правової охорони та забезпечення практичного захисту прав на них. Така реєстрація прав на торговельні марки не вимагається відповідно до міжнародних стандартів, але дозволена по відношенню до більшості торговельних марок. У деяких країнах, таких як Сполучені Штати Америки, права на торговельні марки реєструються на підставі їх використання відносно відповідних товарів або послуг. У таких країнах для здійснення захисту прав на торговельну марку, який може бути реалізованим в примусовому порядку, правовласнику не потрібно реєструвати права на свою торговельну марку. Досить лише використовувати цю торговельну марку на території країни.

Аналогічним чином, відповідно до Угоди ТРІПС реєстрація прав може не вимагатися у разі, якщо дана торговельна марка кваліфікується як добре відома або знаменита торговельна марка. У наступному розділі пояснюється, що такі торговельні марки можуть мати правову охорону навіть у тому випадку, якщо права на них не були попередньо зареєстровані.

В деяких країнах, в яких вимагається реєстрація прав на торговельні марки, їх правова охорона здійснюється виключно у випадку такої реєстрації прав. В інших країнах вимагається, щоб торговельна марка використовувалася в країні до моменту реєстрації прав на неї. У всіх країнах, що вимагають реєстрації прав, факт невикористання торговельної марки протягом певного періоду часу (як правило, від трьох до п'яти років в залежності від країни) призводить до втрати прав на неї. Як вже зазначалось вище, в число важливих міжнародних договорів, що передбачають міжнародні стандарти реєстрації прав на торговельні марки, входять Паризька конвенція, Угода ТРІПС, Договір про закони щодо товарних знаків, а також Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків і Протокол до неї.

Відповідно до положень Угоди ТРІПС власник прав на торговельну марку має виключні права заборонити третій стороні використовувати таку торговельну марку без його дозволу в господарській діяльності, а саме використовувати ідентичні або схожі позначення для ідентичних або схожих товарів або послуг, для яких зареєстровані права на торговельну марку. Таким чином, правовласник має право використовувати цю торговельну марку і виключне право надавати дозвіл будь-якій особі на її використання, а також забороняти використання позначень, які схожі з його торговельною маркою до ступеню змішування. Власники прав на торговельні марки мають також право надавати ліцензію на використання їх марок третім особам, а також передавати третім особам свої права на торговельні марки, включаючи пов'язану з ними репутацію («гудвіл»).

Угода ТРІПС передбачає, що право на використання торговельної марки не повинно невинувато обтяжуватися спеціальними вимогами, такими як: використання разом з іншою торговельною маркою, використання її в особливій формі або в особливому порядку, які знижують її розрізняльну здатність відносно товарів або послуг. В Угоді ТРІПС міститься спеціальне положення, що забороняє видачу примусових ліцензій на торговельні марки.

Глава 4. Правова охорона добре відомих (знаменитих) торговельних марок

Міжнародні стандарти визнають той факт, що добре відомі або знамениті торговельні марки викликають особливе занепокоєння щодо їх несанкціонованого використання, і передбачають особливі заходи для їх правової охорони. Відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції, добре відомі торговельні марки повинні мати правову охорону від незаконної реєстрації прав та/або використання торговельної марки, яка являє собою відтворення, імітацію або переклад на іншу мову добре відомої торговельної марки, що може ввести споживача в оману. Така ж правова

охорона передбачається і в тих випадках, коли використовується «суттєвий елемент» добре відомої торговельної марки, який «представляє собою відтворення цієї добре відомої або знаменитої торговельної марки чи її імітацію, що може ввести споживача в оману, або такий елемент використовується чи права на нього реєструються без дозволу власника прав на дану торговельну марку. Така правова охорона повинна надаватися незалежно від того, зареєстровані права чи ні на добре відому торговельну марку у країні, в якій вимагається захист прав на неї. Таким чином, як вже зазначалося вище, обов'язок щодо правової охорони добре відомих (знаменитих) торговельних марок від їх несанкціонованого використання або реєстрації прав на них є винятком із загальноприйнятих принципів реєстрації прав на торговельні марки.

Відповідно до Паризької конвенції заборона несанкціонованого використання або реєстрації прав на добре відомі торговельні марки поширюється також і на їх використання на ідентичних або подібних товарах. Угода ТРІПС розширила заборону на несанкціоноване використання та реєстрацію прав на добре відомі торговельні марки, включаючи їх застосування як для товарів, так і для послуг.

Ні Паризька конвенція, ані Угода ТРІПС не містять у собі визначення поняття «добре відомої торговельної марки» (well-known mark). Однак у Паризькій конвенції передбачено, що рішення про визнання даної торговельної марки добре відомою приймається «компетентним органом з питань реєстрації прав та використання торговельних марок у даній країні». У Сполучених Штатах Америки це питання вирішується судами в ході процедур, що проводяться у відповідності із спеціальним законодавством, яке регулює правову охорону добре відомих торговельних марок, або у Відомстві з винаходів і торговельних марок США (US Patent and Trademark Office) в ході пов'язаних з цим законодавством процедур.

Для того, щоб потрапити в категорію добре відомих торговельних марок, які підпадають під особливу правову охорону відповідно до Угоди ТРІПС і Паризької конвенції, зовсім не обов'язково, щоб дана марка використовувалася в країні, в якій подано заявку про реєстрацію прав на неї. Навпаки, у ст. 16 Угоди ТРІПС передбачається, що вирішуючи питання про приналежність тієї чи іншої торговельної марки до категорії добре відомих, країни — члени СОТ повинні враховувати «знання відповідними групами населення даної торговельної марки, включаючи знання, яке отримане в результаті просування даної торговельної марки на ринку». У своїх Спільних рекомендаціях щодо правової охорони добре відомих торговельних марок Всесвітня організація інтелектуальної власності перелічує шість факторів загального характеру, які варто брати до уваги при включенні марки до категорії добре відомих торговельних марок:

- ступінь відомості даної торговельної марки або її визнання серед відповідного сектора (групи) населення;

- ☐ тривалість, масштаб і географічний район (зона) використання торговельної марки;
- ☐ тривалість, масштаб і географічний район просування даної торговельної марки, включаючи рекламу або презентацію товарів та/або послуг, для яких застосовується дана марка, на виставках і ярмарках;
- ☐ тривалість і географічний район будь-яких реєстрацій прав та/або будь-яких заявок на реєстрацію прав на торговельну марку в тому ступені, в якому вони відображають використання або визнання даної марки;
- ☐ дані, що стосуються успішного здійснення прав на торговельну марку, зокрема, дані, що визначають ступінь, в якому торговельна марка була визнана у якості добре відомої компетентними органами;
- ☐ цінність або вартість прав на дану торговельну марку.

Далі, у Спільних рекомендаціях підкреслюється той факт, що рішення про визнання торговельної марки добре відомою в кожному конкретному випадку залежатиме від обставин конкретної справи. В одних випадках можуть мати місце всі фактори, в інших — тільки деякі з них, а в деяких — може не бути жодного із зазначених вище факторів, і остаточне визначення може залежати від додаткових факторів, що перелічені у Спільних рекомендаціях.

У Спільних рекомендаціях визначається термін «відповідні сектори (групи) населення», до яких входять (але не обмежуються лише ними) наступні особи:

- ☐ фактичні та/або потенційні споживачі даного виду товарів та/або послуг, для яких застосовується торговельна марка;
- ☐ особи, що зайняті в сфері розповсюдження даного виду товарів та/або послуг, для яких застосовується торговельна марка;
- ☐ суб'єкти господарювання, що мають відношення до даного виду товарів та/або послуг, для яких застосовується торговельна марка.

Спільні рекомендації передбачають, що у випадку, коли торговельна марка визнається добре відомою, принаймні, по відношенню до одного відповідного сектора населення, то така марка вважається добре відомою.

Глава 5. Правова охорона добре відомих торговельних марок відповідно до законодавства США

Оскільки добре відомі (знамениті) торговельні марки найчастіше стають об'єктами контрафакції та інших форм несанкціонованого використання, у Сполучених Штатах Америки діє спеціальне федеральне законодавство, яке прийнято з метою боротьби із несанкціонованим використанням добре відомих торговельних марок третіми особами. Відповідно до Розділу 43(с) Акту «Ленема» (Федеральний закон про торговельні марки) [Lanham (Federal Trademark) Act], власник прав на «добре відому торговельну марку, що має розрізняльну здатність», може заборонити несанкціоноване використання цієї марки з комерційною метою, що може мати місце після того, як торговельна марка стала добре відомою. Таке несанкціоноване використання називається «розмиванням (ослабленням)» торговельної марки. У законі «розмивання» (dilution) визначається як «зниження можливості добре відомої торговельної марки ідентифікувати і розрізняти товари або послуги, незалежно від того, чи існує конкуренція між власником прав на добре відому торговельну марку та іншими особами чи ні, а також чи існує ймовірність введення в оману, наявність помилок або обману». Реєстрація прав на торговельну марку не є обов'язковою умовою її правової охорони. Навпаки, торговельні марки, права на які як зареєстровані, так і незареєстровані, мають однакову правову охорону до тих пір, поки вони відповідають поняттю добре відома торговельна марка. Більш того, незначні відмінності у торговельній марці не перешкоджають застосуванню судового захисту прав відповідно до федеральних законів США про розмивання (ослаблення) торговельних марок.

Для того, щоб підпадати під судовий захист прав, будь-яка торговельна марка повинна стати добре відомою до того, як відбудеться її несанкціоноване використання. Для визначення поняття «добре відома (знаменита)» у законі перелічуються наступні вісім факторів, які суди можуть взяти до уваги:

- ❑ ступінь властивої або придбаної розпізнавальної здатності «добре відомої» торговельної марки;
- ❑ тривалість і ступінь використання «добре відомої» торговельної марки;
- ❑ тривалість, масштаб рекламування і популярність «добре відомої» торговельної марки;
- ❑ географічні межі торгової зони, в якій «добре відома» торговельна марка використовується;
- ❑ канали реалізації, по яких розповсюджуються товари або послуги під добре відомою торговельною маркою;
- ❑ ступінь розпізнавання добре відомої торговельної марки в галузі торгівлі та комерції, а також каналах реалізації, що

використовуються як власником прав на добре відому торговельну марку, так і відповідачем, проти якого висунуто обвинувачення;

- ☐ характер і масштаб використання третьою особою торговельних марок, які ідентичні або схожі із добре відомою торговельною маркою, і
- ☐ наявність у власника прав на добре відому торговельну марку діючої федеральної реєстрації прав.

Розмивання торговельної марки не вимагає демонстрації факту ймовірного введення споживачів в оману або конкуренції між сторонами. Скоріше розмивання торговельної марки охоплює скарги про таке розмивання та про дії, що ганьблять репутацію власника прав на торговельну марку. Розмивання торговельної марки відбувається тоді, коли відповідач, використовуючи дану торговельну марку, послаблює або розмиває сильну асоціацію, що існує у споживачів між добре відомою торговельною маркою і товарами або послугами позивача. Дії, що ганьблять репутацію власника прав на торговельну марку, мають місце тоді, коли використання торговельної марки позивача відповідачем кидає тінь на цю торговельну марку або ставить позивача у ситуацію, що його ганьбить, або у ситуацію, коли ставляться під сумнів високі стандарти якості, з якими асоціюються товари або послуги власника прав на добре відому торговельну марку.

Відповідно до федерального законодавства власник прав на добре відому торговельну марку має право на захист тільки у формі судової заборони, за умови, що особа, проти якої висунуто обвинувачення, мала зловмисний намір займатися господарською діяльністю з використанням репутації власника прав на цю торговельну марку або спричинити розмивання відомої торговельної марки. Якщо такий зловмисний намір буде доведено, то власник прав на добре відому торговельну марку матиме право на прибутки відповідача, фактичне відшкодування збитків позивача, а також на відшкодування витрат на послуги адвоката, які мають місце у випадку порушення прав на торговельні марки (частина 15, § 1125 (c)(2) Кодексу законів США).

Крім цього, власник прав на добре відому торговельну марку може також опротестувати реєстрацію прав на торговельну марку, що послаблює його добре відому торговельну марку.

Глава 6. Правова охорона добре відомих торговельних марок в Україні

В Україні правова охорона добре відомих торговельних марок здійснюється згідно із положеннями ст. 6 bis Паризької конвенції без реєстрації прав на них, а також у відповідності з нормами ст. 16 Угоди ТРІПС. В п. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України визначено, що набуття прав на торговельну марку, визнану в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом. В ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначені умови визнання торговельної марки добре відомою в Україні. Таке визнання здійснюється Апеляційною палатою Держдепартаменту або судом. Згідно із згаданою статтею при визнанні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

- ❑ ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;
- ❑ тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;
- ❑ тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких вона застосовується;
- ❑ тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій прав та/або заявок на реєстрацію прав на торговельну марку за умови, що вона використовується чи є визнаною;
- ❑ свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій її визнано добре відомою компетентними органами;
- ❑ цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

Порядок визнання Апеляційною палатою торговельної марки добре відомою в Україні встановлено наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 05.04.05 №471\10751. Рішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути оскаржено у судовому порядку. Заявник може також безпосередньо звернутись до суду без звернення до Апеляційної палати.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду торговельна марка стала добре відомою в Україні, їй надається правова охорона така сама, як на зареєстровану торговельну марку в Україні. При цьому правова охорона добре відомої торговельної марки поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких торговельна марка визнана добре відомою в Україні, якщо використання цієї торговельної марки іншою особою стосовно таких товарів і послуг вка-

зуватиме на зв'язок між ними та власником прав на добре відому торговельну марку і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Відомості про торговельну марку, яка за рішенням Апеляційної палати визнана добре відомою в Україні, публікуються в офіційному бюлетені Департаменту «Промислова власність».

Глава 7. Положення Угоди ТРІПС щодо захисту прав на торговельну марку

Як уже відзначалося вище, Угода ТРІПС вимагає існування процедур щодо захисту прав інтелектуальної власності в порядку цивільного судочинства (у судах загальної юрисдикції) або адміністративних органах для припинення порушень прав на торговельну марку. Угода ТРІПС також вимагає застосування кримінального покарання, включаючи штрафи та позбавлення волі, принаймні у справах про зловмисну контрафакцію відносно торговельних марок. Крім цього, Угода ТРІПС вимагає застосування заходів на митному кордоні, які спрямовані на недопущення ввезення товарів із контрафактними торговельними марками.

СОТ здійснює адміністрування Угоди ТРІПС. Для того, щоб стати членом СОТ, країна зобов'язана продемонструвати наявність законодавчої бази і процедур, які відповідають цим стандартам.

Більш детально положення Угоди ТРІПС щодо захисту прав інтелектуальної власності, зокрема прав на торговельні марки, розкриті в РОЗДІЛІ II і III цього посібника.

7.1. Доведення факту порушення прав: питання, що пов'язані з доказами

Доведення факту порушення прав на торговельну марку вимагає, по суті, підтвердження:

1. наявності прав на торговельну марку;
2. факту її несанкціонованого використання;
3. ймовірності введення споживачів в оману в результаті несанкціонованого використання торговельної марки.

Наявність прав на торговельну марку можна легше всього підтвердити за допомогою свідоцтва про реєстрацію цих прав. У тому випадку, коли мова йде про добре відому торговельну марку, наявність прав на неї може бути доведено фактами, які демонструють попереднє використання цієї торговельної марки або добровільну реєстрацію прав на неї. При цьому, охороноздатність торговельної марки доводиться за допомогою наявності її розпізнавальної здатності.

Несанкціоноване використання торговельної марки часто можна довести відсутністю ліцензійної угоди або іншого виду дозволу від за-

конного правовласника на її використання. У тих випадках, коли торговельна марка є контрафактною, то контрафактний характер товарів часто використовується для того, щоб довести несанкціоноване використання торговельної марки. Як правило, контрафактні товари частіше за все бувають нижчої якості. Так, наприклад, контрафактні майки вироблені з матеріалів гіршої якості, а сама етикетка з торговельною маркою або неохайно пришита або має низькоякісне графічне оформлення. У багатьох випадках контрафактні торговельні марки можуть містити помилки в написанні слів або невеликі відмінності від загальноприйнятого написання для того, щоб ввести в оману покупця і примусити його повірити, що він купує оригінальні товари. Аналогічним чином, контрафактні лікарські засоби часто мають нижчу якість, можуть бути неефективними або ще гірше — можуть бути шкідливими. Найчастіше просте порівняння контрафактного і оригінального товару буває достатнім для того, щоб продемонструвати нижчу якість контрафактних товарів. У деяких випадках для того, щоб довести контрафактний характер або нижчу якість товарів, що мають одну і ту ж саму торговельну марку, може вимагатися свідчення експертів.

Основним критерієм при визначенні факту порушення прав на торговельну марку є встановлення можливості введення споживачів в оману при використанні даної марки відповідачем. В Угоді ТРІПС містяться положення, що передбачають презумпцію введення споживачів в оману у випадках, коли спірна торговельна марка є ідентичною і використовується на ідентичних товарах або для аналогічних послуг. Порушення прав на торговельні марки, однак, не обмежуються випадками використання ідентичних марок на ідентичних товарах. Угода ТРІПС також вимагає запровадження заборони на використання несанкціонованих подібних марок на подібних товарах або при наданні подібних послуг у випадках, коли існує ймовірність введення споживачів в оману.

Як правило, докази того, що споживачі були введені в оману відносно джерела контрафактних товарів, є переконливими і можуть бути вирішальними доказами порушення прав на торговельну марку. Однак для того, щоб довести порушення прав на торговельну марку, не вимагається таке фактичне введення споживачів в оману. Навпаки, ймовірність введення споживачів в оману рідко можна продемонструвати прямими доказами. Як правило, це можна продемонструвати шляхом доведення схожості по відношенню до різних факторів, які дають підстави прийти до висновку, що споживачі ймовірно були введені в оману таким використанням торговельної марки. Серед таких факторів, які зазвичай враховують суди, є:

- ❑ подібність звукового оформлення, зовнішнього вигляду і смислового змісту торговельних марок;
- ❑ подібність каналів реалізації та розповсюдження товарів з торговельними марками;
- ❑ подібність товарів і послуг;

- ❑ стабільність позиції торговельної марки, включаючи переважне використання подібних позначень третіми особами, а також популярність торговельної марки позивача;
- ❑ якість товарів або послуг (у тих випадках, коли товари правопорушника мають нижчу якість, легше захистити порушені права, оскільки така нижча якість може зіпсувати репутацію торговельної марки);
- ❑ недобросовісне введення в цивільний оборот другосортних товарів;
- ❑ свідчення споживачів.

Жоден із цих факторів не є вирішальним. Кожен випадок повинен розглядатися на основі конкретних обставин. Часто користуються результатами опитування споживачів для того, щоб довести можливість ймовірного введення споживачів в оману.

7.2. Застава та гарантії

Угодою ТРІПС передбачено, що у випадках арешту товарів судові органи вправі вимагати внесення застави або надання гарантії в іншій формі. Однак така застава або гарантія повинна надаватися в розумних розмірах і не може бути неприпустимо обтяжливою. Якщо висувається вимога про внесення застави з метою запобігання зловживань, то відповідно до принципів «національного режиму», що закріплені в Угоді ТРІПС, така вимога повинна стосуватися рівною мірою як місцевих, так і закордонних власників прав на торговельні марки. Застава або гарантія повинна бути повернута у разі, якщо арешт був проведений належним чином тому, що мета застави — забезпечення адекватної компенсації відповідачу у випадку неправомірного арешту.

Глава 8. Захист прав на торговельні марки в США (судочинство у цивільних справах)

У Сполучених Штатах Америки правова охорона торговельних марок ґрунтується на Акті Ленема (Lanham) про торговельні марки — федеральному законі, що вступив у силу в 1948 році, і з того часу до нього вносилися неодноразові зміни. Даний Акт міститься в частині 15 U.S.C. §§ 1051 Кодексу законів США. В цілому, Акт «Ленема» забороняє імітацію і несанкціоноване використання торговельної марки, яка визнається як «будь-яке слово, ім'я, символ або позначення чи будь-яка їх комбінація, які використовуються для того, щоб індивідуалізувати та відрізнити товари, що належать тій чи іншій особі, включаючи оригінальну продукцію, від тих товарів, що виготовлені або продаються іншими особами, а також для зазначення джерела походження товарів, навіть якщо це джерело невідоме.» Якщо торговельна марка використо-

вується для ідентифікації джерела послуг, які пропонуються населенню, то вона називається, як правило, «торговельною маркою для послуг». Мета торговельної марки — вказати споживачам на походження товару з одного і того самого джерела та на певний рівень якості такого товару.

Таким чином, на відміну від інших об'єктів права інтелектуальної власності, торговельні марки завжди пов'язані з певною комерційною діяльністю або виробництвом товарів, і не мають жодної функції та не існують окремо від відповідних товарів або послуг. Для того, щоб одержати правову охорону своєї торговельної марки, заявник зобов'язаний довести, що дана торговельна марка фактично використовується і раніше постійно використовувалася в торгівлі та господарській діяльності. Як описано детальніше нижче, існують такі засоби судового захисту від порушення прав:

- ☐ судова заборона подальшого правопорушення;
- ☐ грошова компенсація збитків (упущена вигода), вилучення прибутку, який отриманий відповідачем і перевищує розмір упущеної вигоди, або відшкодування передбачених законом збитків (у трикратному розмірі в деяких випадках);
- ☐ арешт (конфіскація) і знищення контрафактних матеріалів;
- ☐ кримінальне покарання;
- ☐ компенсація витрат на послуги адвокатів і судові витрати.

За законодавством США кожен, хто порушує будь-які права на торговельну марку, є правопорушником. Крім скарг, що пов'язані з прямими правопорушеннями, суди приймають скарги про притягнення до відповідальності за дії інших осіб (*vicarious liability*) та співучасть (*contributory infringement*) у здійсненні правопорушення. Особа, яка схиляє іншу особу до порушення чийхось прав або сприяє такому порушенню (як, наприклад, шляхом незаконного виробництва контрафактних товарів на замовлення іншої особи), несе однакову із іншими правопорушниками відповідальність. Законодавство США також передбачає суворіше цивільно-правове покарання за контрафакцію торговельних марок у цивільних справах.

8.1. Охороноздатні торговельні марки

Законодавство США охороняє права на торговельні марки для товарів, торговельні марки для послуг, колективні торговельні марки та сертифікаційні знаки. Відповідно до законодавства США охороноздатні торговельні марки включають «будь-яке слово, ім'я, символ чи позначення або будь-яку їх комбінацію», які використовуються для того, щоб «індивідуалізувати і відрізнити товари, що належать тій чи іншій особі», а також «зазначити джерело походження товару, навіть якщо саме джерело невідоме» (частина 15, § 1127 Кодексу законів США). Таке визначення охоплює широкий діапазон охороноздатних торговельних марок,

включаючи звукові торговельні марки, запахи (нюхові торговельні марки), мультимедійні торговельні марки та фірмовий стиль (trade dress).

Для того, щоб кваліфікувати торговельну марку як охороноздатну, вона повинна мати розпізнавальну здатність, не повинна вводити споживачів в оману і зобов'язана використовуватися в торгівлі та господарській діяльності у зв'язку з даними товарами або послугами. Для того, щоб мати розпізнавальну здатність, торговельна марка повинна або мати з самого початку притаманну тільки їй розпізнавальну здатність (це означає, що з моменту використання вона одразу визнається розпізнавальною), або набути такої розпізнавальної здатності в результаті використання. За своєю природою, торговельні марки, які з самого початку мають притаманну тільки їм розпізнавальну здатність, це такі марки, що мають довільну форму або оригінальне художньо-графічне оформлення, або ті марки, які вказують на наявність певного рівня якості або характеристик тих чи інших товарів або послуг. Торговельні марки описового характеру можуть набути правову охорону також у разі доведення їх вторинного (альтернативного) значення. Торговельна марка набуває вторинного (альтернативного) значення, якщо «у свідомості громадян основне значення даної характеристики товару або відповідного терміну служить для ідентифікації джерела походження товару, а не самого товару». Таке вторинне (альтернативне) значення доводиться, як правило, за допомогою доказів факту використання.

Реєстрація прав на торговельну марку не вимагається як додаткова умова її правової охорони. Досить того, щоб така марка використовувалася у торгівлі та господарській діяльності. Правова охорона без реєстрації прав застосовується незалежно від того, чи є торговельна марка відомою чи ні.

8.2. Правова охорона фірмового стилю

Згідно з законодавством США правова охорона фірмового стилю (trade dress) — просто різновид правової охорони торговельної марки і поширюється на зовнішній вигляд товару, його імідж, конфігурацію та/або його упаковку. Правова охорона фірмового стилю охоплює ряд елементів, таких як розмір, форма, кольори, текстура і графічне оформлення товару. Фірмовий стиль використовується для правової охорони упаковки, дизайну товару, внутрішнього оздоблення, художнього оформлення приміщення ресторану, фірмового одягу та практично всього, що представляє собою загальний вигляд товару або послуги.

Для того, щоб кваліфікуватися охороноздатним, фірмовий стиль (trade dress) повинен мати розрізняльну здатність, але при цьому бути позбавленим будь-якої функціональності. Відсутність функціональності визначається на основі того, чи є торговельна марка функціональною з практичної або естетичної точки зору. При визначенні практичної функціональності суд враховує різні фактори, включаючи такі:

- ☐ чи є дана характерна особливість важливою для призначення або використання товару;
- ☐ чи впливає дана характерна особливість на вартість або якість товару;
- ☐ чи заважає конкуренції правова охорона торговельної марки.

Права на фірмовий стиль, який має достатню розрізняльну здатність і не має функціональності, можна зареєструвати у Відомстві США з питань винаходів і торговельних марок (US Patent and Trademark Office) і, таким чином, забезпечити презумпцію їх дійсності і право власності на нього, якою користуються всі зареєстровані торговельні марки.

8.3. Фірмове (комерційне) найменування

На відміну від торговельної марки, яка використовується для товарів або послуг, фірмове найменування позначає репутацію («гудвіл») господарюючого суб'єкта в цілому, а не окремого товару або послуги, що виробляється чи надається даним господарюючим суб'єктом. Назви корпоративних, бізнес і професійних організацій, як правило, підпадають під категорію «фірмових найменувань». У деяких випадках фірмове найменування може служити й торговельною маркою. Наприклад, позначення «СОСА СОЛА» використовується як торговельна марка, а також як фірмове найменування компанії, що займається виробництвом і реалізацією товарів, позначених даною торговельною маркою.

Подача заявки на реєстрацію прав на придумане фірмове найменування господарюючого суб'єкта (fictitious business name) або статут із фірмовим найменуванням не гарантує прав на використання даного фірмового найменування як торговельної марки. Подача на реєстрацію прав на таке фірмове найменування господарюючого суб'єкта (або статут із фірмовим найменуванням) всього лише дозволяє ідентифікувати, що даний господарюючий суб'єкт здійснює діяльність під даним найменуванням. У тих випадках, коли фірмове найменування можна ймовірно сплутати із торговельною маркою, що використовувалась раніше, Акт «Ленема» (Lanham Act) забороняє використання такого фірмового найменування. При визначенні можливості спричинення плутанини суди беруть до уваги ті ж самі фактори, які вони враховували при вирішенні справ про можливість сплутування торговельних марок.

8.4. Добросовісне використання

Як і у випадку з об'єктами авторського права, торговельні марки також підпадають під виняток у випадку добросовісного використання (fair use). Обсяг прав, що пов'язані з добросовісним використанням торговельних марок, є досить невеликим. Згідно з законодавством США для того, щоб кваліфікуватися як добросовісне використання, торговельна марка має бути описового характеру і має використовуватися «добро-

совісно для того, щоб описати товари або послуги або їх географічне походження» (частина 15, § 115(b)(4) Кодексу законів США). Вона не може використовуватися в повному обсязі прав як торговельна марка або ідентифікатор джерела походження. Наприклад, майстерня з ремонту автомобілів «VW» може використати позначення «VW» для опису характеру ремонтних робіт. Таке використання, однак, є добросовісним тільки тоді, коли воно не створює неправильного уявлення про те, що ремонтна майстерня є авторизованою майстернею компанії «VW» або спонсорується нею.

8.5. Доведення факту порушення прав на торговельну марку

Критерієм визначення порушення прав на торговельну марку за законодавством США служить використання відповідачем позначення, що схоже до ступеню змішування, тобто ймовірно може бути сплутаною, в разі коли значна кількість достатньо розсудливих споживачів можуть сплутати або бути обманутими стосовно джерела, приналежності або спонсорства сторін, а також стосовно їх товарів і послуг. Не вимагається доведення «фактичної» плутанини або умислу створити таку плутанину.

Для того, щоб довести порушення прав на торговельну марку, позивач повинен продемонструвати як наявність своїх прав на охороноздатну торговельну марку, так і факт ймовірності плутанини, що може виникнути в результаті несанкціонованого використання відповідачем схожої торговельної марки в торгівлі та господарській діяльності. Діюче свідоцтво про реєстрацію прав на торговельну марку служить доказом на користь наявності прав на дану торговельну марку і чинності даної торговельної марки за принципом *prima facie*, тобто «за відсутності доказів на користь протилежного».

Ймовірність плутанини щодо торговельної марки визначається в кожному конкретному випадку. При визначенні ймовірності плутанини відносно торговельної марки суди беруть до уваги наступні фактори (серед інших):

- ☐ подібність звукового оформлення, зовнішнього вигляду і смислового змісту торговельних марок;
- ☐ подібність каналів реалізації та розповсюдження товарів із торговельними марками;
- ☐ подібність товарів і послуг;
- ☐ стабільність позиції торговельної марки, включаючи переважне використання подібних марок третіми особами, а також популярність торговельної марки позивача;
- ☐ якість товарів або послуг (у тих випадках, коли товари правопорушника мають нижчу якість, легше отримати захист

порушених прав, оскільки така нижча якість може зіпсувати репутацію торговельної марки);

- ❑ недобросовісне введення в цивільний оборот другосортних товарів;
- ❑ свідчення споживачів;
- ❑ наявність фактичної плутанини, що мала місце.

Жоден окремо взятий фактор не є вирішальним. Згідно з діючим прецедентним правом докази факту плутанини не обов'язково обмежуються плутаниною в місці реалізації товару, але вони можуть включати плутанину, що виникла після придбання товару, у випадку, коли треті особи сплутали джерело походження товарів, яке використовується покупцем. Часто користуються результатами опитування споживачів для того, щоб довести факт ймовірної плутанини.

Не потрібно, щоб всі споживачі піддалися плутанині для того, щоб мати можливість звернутися за захистом прав. Досить і того, що значна або достатньо велика кількість потенційних покупців може піддатися плутанині. Такі покупці повинні бути типовими покупцями, які проявляють звичайну обережність.

8.6. Відшкодування збитків та засоби захисту прав

Засоби захисту від порушень прав на торговельні марки, що існують за законодавством США, включають мінімальні засоби захисту прав, які передбачені Угодою ТРІПС, серед яких — судові заборони, відшкодування збитків, відшкодування витрат на послуги адвоката і судові витрати, вилучення матеріалів, з якими пов'язані правопорушення, або їх знищення.

Судові заборони (Injunctions): Тимчасові, попередні або остаточні заборони можуть бути видані судом на тих умовах, які він вважатиме виправданими для запобігання або припинення порушень прав на торговельні марки. Судові заборони «*ex parte*», тобто накази про заборону, видані без повідомлення відповідача, можливі на тимчасовій основі і, як правило, видаються у випадках, пов'язаних із контрафактними товарами або тоді, коли потенційне настання правопорушення є неминучим.

Відшкодування збитків у грошовій формі (Money Damages): Правопорушник може нести відповідальність за одержані ним прибутки, а також за фактичні збитки, понесені власником прав на торговельну марку. Відшкодування передбачених законом збитків (statutory damages) допускаються тільки у випадках контрафактного використання торговельної марки (див. нижче).

Відшкодування витрат на послуги адвоката та судових витрат: Суд може також винести рішення про відшкодування стороні, що виграла справу, судових витрат, а також витрат на послуги адвоката в розумних межах у виняткових випадках. Під «винятковими» випадками ро-

зуміються правопорушення, що визнані серйозними, шахрайськими, навмисними або зловмисними.

Вилучення предметів, що порушують права: Суд може розпорядитися про вилучення всіх предметів, які, як стверджується, порушують права. До числа таких предметів відносяться як самі незаконно вироблені товари, так і «всі фірмові найменування, печатні форми, упаковки, тара і рекламні матеріали, що перебувають у розпорядженні відповідача та містять спірну торговельну марку». Крім цього, «всі печатні форми, шаблони, матриці та інші засоби виготовлення» таких позначень також можуть бути вилучені. Рішення про арешт (конфіскацію) можуть прийматися без повідомлення відповідача на основі доказів *prima facie*, тобто за відсутності доказів на користь протилежного про факт правопорушення. У справах про контрафакцію торговельних марок такі рішення приймаються на регулярній основі.

Знищення: Суд може розпорядитися знищити всі незаконні предмети та «всі фірмові найменування, печатні форми, упаковки, тару і рекламні матеріали, що містять спірну торговельну марку», а також «всі печатні форми, шаблони, матриці та інші засоби виготовлення» таких позначень. У справах про порушення прав на торговельні марки рішення про знищення приймаються на регулярній основі. Однак, позивач зобов'язаний повідомити федерального прокурора США (US federal prosecutor) про таке рішення за десять днів до дати такого знищення для того, щоб прокурор міг оспорити таке знищення, якщо воно може утруднити наступне розслідування кримінальної справи або обвинувачення.

8.7. Відповідальність за дії інших осіб (vicarious liability) та співучасть (contributory infringement)

Особи, які свідомо і навмисно сприяють правопорушенням, заохочують до їх вчинення, несуть відповідальність нарівні із безпосереднім правопорушником і підпадають під такі ж самі покарання. За співучасть у скоєнні правопорушення відповідають особи, які знають про правопорушення і спонукають, змушують або суттєво сприяють здійсненню подібної діяльності. За дії інших осіб несуть відповідальність особи, що мають права і можливість здійснювати нагляд за сторонами, які займаються протизаконною діяльністю, та мають прямий фінансовий інтерес у використанні товарів або послуг, позначених відповідною торговельною маркою.

8.8. Застава і гарантії

За законодавством США суд може вимагати від позивача внести заставу в розумних розмірах, щоб гарантувати компенсацію відповідачу у випадку, коли арешт буде визнаний неправомірним.

Глава 9. Правова охорона торговельних марок в Україні

9.1. Поняття торговельної марки

Згідно з нормами ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

В спеціальному законодавстві України з питань інтелектуальної власності, зокрема в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», замість терміну «торговельна марка» використовується термін «знак для товарів і послуг» (норми цього закону наразі приводяться у відповідність до норм ЦК України). Як відомо, в законодавстві багатьох країн світу для визначення позначення, яким позначаються товари і послуги, застосовується термін — торговельна марка (trademark). Використовуються також терміни «торгова марка», «торговельний знак», «знак обслуговування», «знак для товарів і послуг», «бренд» тощо. В Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 22.05.2003 р. надано таке визначення поняттю «знак». Знак — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Тобто знак, який використовується для позначення товарів різних виробників, і знак, призначений для вирізнення послуг різних осіб, мають однаковий правовий режим. В цьому практичному посібнику вживається термін «торговельна марка», який за своєю суттю відповідає поняттю, що використовується у згаданому законі.

Для того, щоб позначення було визнано торговельною маркою і, таким чином, стало об'єктом права інтелектуальної власності, це позначення має відповідати умовам набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, тобто критеріям охороноздатності, встановленим у законі. Згідно з п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів. Тобто словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їхні комбінації можуть визнаватись торговельною маркою.

9.2. Умови набуття прав на торговельну марку(охороноздатність торговельної марки)

В Україні правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на яку не

поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, визначені в ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Те чи інше позначення може бути визнано торговельною маркою лише тоді, коли воно дозволяє споживачу впізнати потрібний йому товар і не сплутати його з аналогічним товаром інших виробників. Тому необхідною умовою надання правової охорони торговельній марці є її новизна. Згідно з нормами чинного законодавства, новими вважаються лише такі позначення, які за своїм змістом не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- ❑ торговельними марками, права на які раніше зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг;
- ❑ торговельними марками, права на які належать іншим особам, якщо ці марки набули правову охорону без реєстрації прав на них на підставі міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, зокрема так званими добре відомими торговельними марками;
- ❑ фірмовими (комерційними) найменуваннями або їхньою частиною, що відомі в Україні, права на які належать іншим особам та набуті до дати подання заявки на реєстрацію прав на торговельну марку щодо однорідних товарів і послуг;
- ❑ географічними зазначеннями, крім випадків, коли вони включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, і права на які зареєстровані на ім'я осіб, які мають право на використання таких зазначень;
- ❑ сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.

Як бачимо, українське законодавство закріплює принцип не абсолютної, а відносної новизни для позначень, що заявляються на реєстрацію прав як торговельні марки. Це означає, що реєстрація прав на те чи інше позначення як торговельної марки в інших країнах не перешкоджає визнанню даного чи подібного позначення торговельною маркою в Україні, якщо тільки інше не впливає з міжнародних угод, учасницею яких є Україна. Критерій «новизна» тісно пов'язаний з поняттям пріоритету. Новизна торговельної марки визначається на дату подання заявки до Держдепартаменту або на дату її пріоритету, якщо він заявляється.

Таким чином, суть критерію «новизна» означає, що позначення, заявлене як торговельна марка, не повинне бути тотожним чи схожим із торговельними марками, права на які вже зареєстровані або заявлені на реєстрацію в Україні, чи такими, що мають правову охорону в Україні на підставі міжнародних угод.

Тотожним визнається позначення, яке в усіх своїх елементах збігається з вже відомою торговельною маркою та охоплює ті самі товари і

послуги. Як правило, встановлення тотожності позначень не викликає великих труднощів. Набагато складніша ситуація тоді, коли йдеться про схожі позначення. В чинному законодавстві з цього питання вказується лише на неприпустимий рівень схожості торговельної марки, права на яку заявляються, зі вже відомою торговельною маркою — наявність між ними схожості до ступеня їх змішування. Хоча це положення має досить абстрактний характер, воно все-таки вносить деяку ясність. Очевидно, що збіг окремих елементів позначень сам по собі не може слугувати підставою для відмови в реєстрації прав на торговельну марку. Оскільки торговельна марка орієнтована передусім на потенційного покупця товару, оцінка схожості позначень має здійснюватися не з фахових позицій, наприклад дизайнера, художника, графіка, а з погляду простого споживача, який не має спеціальних знань і навичок у цій сфері.

Нарешті, позначення може вважатися торговельною маркою лише тоді, коли права на неї у встановленому законом порядку зареєстровані. Тільки з моменту офіційного визнання позначення торговельною маркою можна говорити про неї як про самостійний об'єкт права інтелектуальної власності. Чинне законодавство не надає правову охорону позначенню, права на яке не зареєстровані в Україні, за винятком так званих добре відомих торговельних марок, які мають правову охорону на підставі прийнятих Україною міжнародних зобов'язань. Тому фактичний користувач того чи іншого позначення, права на яке не зареєстровані в Україні, не набуває на нього ніяких особливих прав за винятком випадків, встановлених законом.

Торговельні марки треба відрізняти від деяких інших схожих із ними об'єктів права інтелектуальної власності. Так, найбільш близькі до них фірмові найменування. Труднощі у їхньому розмежуванні виникають, як правило, тоді, коли має місце частковий збіг окремих елементів фірмового найменування і торговельної марки. Чинне законодавство забороняє реєструвати права на торговельні марки, які схожі настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, права на які належать іншим особам.

Не можна переплутувати в окремих випадках торговельну марку з промисловим зразком. Останній є складовою частиною промислового виробу, що визначає його форму, колір чи малюнок, тоді як торговельна марка лише позначає виріб. Складніше вирішується питання тоді, коли торговельна марка має об'ємний характер, що виражається, наприклад, в оригінальній формі виробу. В цьому випадку форма виробу може одночасно набути правову охорону і в якості торговельної марки, і в якості промислового зразка. Будуть розрізнятися лише функції цих об'єктів права інтелектуальної власності. Торговельна марка призначена позначати товар певного виробника або продавця, а промисловий зразок має приваблювати покупця своїм виглядом, не вказуючи безпосередньо на його виробника.

9.3. Суб'єкти прав на торговельну марку

Суб'єктами прав на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Права на певну торговельну марку можуть належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Законодавство України не містить прямих норм щодо колективних торговельних марок. Але згідно із ст. 493 ЦК України дві чи більше фізичних та (або) юридичних осіб можуть спільно за згодою між собою зареєструвати права на одну і ту ж торговельну марку, під якою вони будуть виробляти (надавати) певні товари (послуги). Зазначені особи матимуть однакові майнові права інтелектуальної власності на цю торговельну марку, засвідчені одним свідоцтвом. В цьому випадку правовідносини між володільцями свідоцтва визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний володільець свідоцтва може користуватися і розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку на свій розсуд, але жоден із них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати права на неї іншій особі без згоди решти володільців свідоцтва. На практиці права на таку спільну торговельну марку реєструють в Україні господарські асоціації, корпорації, спілки або інші об'єднання підприємств для позначення вироблених ними товарів або наданих послуг, що мають єдині якісні або інші спільні характеристики. Як правило, такі об'єднання осіб мають статус колективної торговельної марки.

9.4. Засвідчення набуття прав на торговельну марку

Набуття прав на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг.

Набуття прав на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана у встановленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Слід зазначити, що в Україні, як і в переважній більшості країн світу, існує реєстраційна система набуття прав на торговельну марку, згідно з якою особа, яка бажає набути права на торговельну марку, подає до Держдепартаменту відповідну заявку. В разі позитивного висновку, здійсненого за результатами експертизи заявки, Держдепартамент приймає рішення про державну реєстрацію прав на торговельну марку, вносить відомості про це до відповідного Державного реєстру і видає свідоцтво на торговельну марку (як вже було зазначено вище таку торговельну марку будемо називати зареєстрованою торговельною маркою). В Розділі III Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначаються умови та порядок одержання свідоцтва. Згідно із п. 1 ст.

16 зазначеного закону права, що впливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

У відповідності з міжнародними нормами українське законодавство містить норми, згідно з якими позначення можуть бути визнані непридатними для набуття прав як на торговельні марки. Насамперед враховується, що позначення, яке заявляється як торговельна марка, повинно мати розрізняльну здатність, оскільки тільки за цієї умови воно може виконувати покладені на нього функції. Іншою загальною підставою для відмови в реєстрації прав на торговельну марку є необхідність забезпечення захисту прав і законних інтересів інших осіб, які набули права раніше і яким може бути заподіяна шкода у разі реєстрації прав на позначення, що заявляється як торговельна марка. Нарешті, підставою для відмови в реєстрації прав на торговельну марку може бути її суперечність публічному порядку, принципам гуманності і моралі. В ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надано вичерпний перелік підстав для відмови в реєстрації прав на торговельну марку. В зазначеному законі, як і в законодавстві більшості країн, виокремлюються абсолютні та інші підстави для відмови в реєстрації прав на позначення, які заявляються як торговельні марки. При цьому, до абсолютних підстав належать ті, що не дозволяють позначенням виконувати функції торговельної марки і що суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі. Позначення, визнання яких торговельними марками може заподіяти шкоди іншим особам, відносять до групи позначень, права на які не реєструються за іншими підставами.

9.5. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку

Згідно ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1. право на використання торговельної марки;
2. виключне право дозволяти використання торговельної марки;
3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
4. інші майнові права, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано у встановленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Особи, які є власниками майнових прав на торговельну марку, набувають право на її використання для позначення відповідних товарів чи послуг на всій території України. Відтак ніхто не може використовувати цю торговельну марку без дозволу власника майнових прав на неї. Суть права на використання торговельної марки визначена в п. 4 ст. 16

Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з якою використанням торговельної марки визнається:

- ☐ нанесення її на будь-який товар, для якого права на торговельну марку зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування товару для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) цього товару;
- ☐ застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої права на торговельну марку зареєстровані;
- ☐ застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі «Інтернет», у тому числі в доменних іменах.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у вигляді зареєстрованої торговельної марки, а також у вигляді, що відрізняється від зазначеної торговельної марки окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. При використанні торговельної марки власник прав на неї може проставляти поряд із торговельною маркою попереджувальне маркування, яке вказує на те, що права на цю торговельну марку зареєстровані в Україні. Власник прав на торговельну марку сам обирає вид і форму попереджувального маркування. Тому воно може мати пряме зазначення на те, що певне позначення є торговельною маркою, права на яку зареєстровані, наприклад, містити слова «зареєстрована торговельна марка», «ТМ» або у вигляді скорочення, яке являє собою велику латинську букву R, обведenu колом.

З виключних майнових прав на торговельну марку впливає право дозволяти її використання іншим особам, зокрема шляхом укладання договорів щодо розпорядження майновими правами (ліцензійний договір, договір про передання виключних майнових прав тощо).

Майнові права на зареєстровану торговельну марку надають їх власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

- ☐ торговельну марку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- ☐ торговельну марку стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- ☐ позначення, схоже із торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і торговельну марку можна сплутати;

- ❑ позначення, схоже із торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і торговельну марку можна сплутати.

Слід мати на увазі, що згідно з п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне майнове право володільця свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди торговельну марку не поширюється на:

- ❑ здійснення будь-яких прав, що виникли до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;
- ❑ використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот володільцем свідоцтва чи за його згодою, за умови, що володільець свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;
- ❑ використання географічного зазначення, що має правову охорону відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» ;
- ❑ некомерційне використання торговельної марки;
- ❑ усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
- ❑ добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Майнові права на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом. На законодавчому рівні встановлюються також умови дострокового припинення чинності майнових прав на торговельну марку, їх відновлення та визнання їх недійсними.

9.6. Право попереднього користувача на торговельну марку (добросовісне використання)

В ст. 500 ЦК України визначено право добросовісного використання торговельної марки або «право попереднього користувача». А саме: будь-яка особа, яка до дати подання заявки на реєстрацію прав на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підго-

товкою. Тобто право попереднього користувача обмежується обсягом, в якому здійснювалося або передбачалось здійснювати використання торговельної марки.

Характерною особливістю права попереднього користувача є те, що воно може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Слід зазначити, що аналогічні норми стосовно права попереднього користувача діють також щодо винаходу, корисної моделі, промислового зразка та топографії інтегральної мікросхеми.

9.7. Торговельна марка і фірмове найменування

Фірмові найменування та торговельні марки пов'язує те, що вони виконують розрізняльну функцію. Проте, на відміну від торговельних марок, фірмові найменування відрізняють певне підприємство від інших незалежно від товарів і послуг, яке виробляє, реалізує або пропонує це підприємство. Воно може співпадати з торговельною маркою, якою позначається виготовлена підприємством продукція, чи надані послуги, а може бути іншим. В Україні відсутній окремий закон про охорону прав на фірмові найменування. Норми щодо прав на фірмове найменування викладені в Главі 43 ЦК України.

Правова охорона надається фірмовому найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Згідно з нормами Паризької конвенції про охорону промислової власності в Україні права на фірмове найменування є чинними з моменту першого використання цього найменування та охороняються без обов'язкового подання заявки чи реєстрації прав на нього і незалежно від того, є чи не є фірмове найменування частиною торговельної марки.

Особи можуть мати однакові фірмові найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, а також послуг, які ними надаються. Зокрема, на практиці виникають випадки, коли суб'єкти підприємницької діяльності працюють на ринку, маючи однакові фірмові найменування, але їх права не пересікаються і їх продукція не вводить в оману споживачів. Наприклад, вони розмежовані територіально, або випускають різну продукцію. В той же час власник прав на фірмове найменування може домагатися, аби воно не використовувалося іншими особами. Для цього він повинен довести, принаймні, дві речі. По-перше, підтвердити, що права на дане фірмове найменування він набув раніше тієї особи, в якій він ці права оспорує. По-друге, йому треба обґрунтувати, чому використання того самого фірмового найменування іншою особою порушує його права та законні інтереси. Для доказу останнього можна, наприклад, по-

силатися на те, що інша особа своєю діяльністю заподіює шкоди його діловій репутації або незаслужено користується його популярністю, що вводить в оману споживачів.

9.8. Цивільно-правові та адміністративні засоби захисту прав на торговельні марки в Україні

Неправомірне використання торговельних марок, а також інші дії, що заподіюють чи можуть заподіяти шкоду власнику прав на них, зумовлюють цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Відповідно до норм ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав на торговельну марку визнається несанкціоноване застосування зареєстрованої торговельної марки на товарах і при наданні послуг, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, на бланках та іншій документації, застосування цієї торговельної марки в мережі «Інтернет», в тому числі в доменних іменах тощо.

Захист прав на торговельну марку здійснюється переважно в юрисдикційній формі в межах адміністративної, цивільно-правової та кримінально-правової процедур.

Адміністративно — правовий захист порушених прав на торговельну марку або прав, що оспоруються, полягає, по-перше, у звертанні із заявою про порушення правил добросовісної конкуренції до Антимонопольного комітету України чи його територіальних органів і, по-друге, у поданні скарги до вищого за належністю органу організації — правопорушника, якщо такий існує.

Процедура розгляду звернень до Антимонопольного комітету і прийняття за ними рішень детально викладена в РОЗДІЛІ V цього посібника.

Загальним порядком захисту порушених прав на торговельні марки є цивільно — правовий захист, реалізований у межах судового (позовного) порядку. Нині більшість спорів, пов'язаних із порушенням прав на торговельні марки належать до компетенції господарських судів. Щодо спорів, де однією із сторін є фізична особа, то вони розглядаються місцевими судами.

Способи захисту порушених прав на торговельні марки або прав, що оспоруються, полягають у такому. Передусім власник прав на торговельну марку, права якого оспоруються або не визнаються іншими особами, може вимагати офіційного визнання цих прав. Однак з урахуванням того, що набуття прав на торговельні марки залежить від їхньої державної реєстрації, спори такого роду виникають здебільшого при реорганізації юридичних осіб, якщо в ході її нечітко визначені права та

обов'язки знов утворених організацій. Крім того, позов про визнання прав на торговельну марку може бути заявлений особою, яка претендує на правову охорону її торговельної марки на підставі того, що ця торговельна марка може бути визнана добре відомою в Україні. Про умови такого визнання в Україні йшлося в цьому РОЗДІЛІ.

Процедура та способи судового захисту порушених прав інтелектуальної власності, зокрема і на торговельні марки, йшлося в РОЗДІЛІ V цього посібника. Однак треба зазначити деякі особливості цивільно-правового захисту прав на торговельні марки.

Так, найпоширенішим способом захисту прав на торговельну марку є вимога про припинення її подальшого використання. Цю вимогу можна заявити і з метою недопущення правопорушення, що готується. Наприклад, коли незаконно позначений чужою торговельною маркою товар тільки готується до реалізації або до ввезення на територію країни.

До цього способу захисту прав подібна вимога про вилучення з товару або його упаковки незаконно використаної торговельної марки чи позначення, схожого з ним до ступеня змішування, або знищення вже виготовлених зображень торговельної марки. Нерідко це зробити неможливо без заподіяння істотної шкоди самому товару. У таких випадках судом може бути прийнято рішення про знищення чи переробку товару.

Розглянуті способи захисту прав переважно застосовуються у позадоговірній сфері. Якщо торговельна марка використовується на ліцензійній основі, захист прав на неї здійснюється за допомогою засобів, які визначені сторонами в ліцензійному договорі.

Глава 10. Контрафактні товари та торговельні марки

Контрафакція — особливо кричуща форма порушення прав на торговельні марки у випадках, коли ідентичні або майже ідентичні торговельні марки використовуються на ідентичних товарах, як правило, для того, щоб видати гірші за якістю товари за оригінальні. Оскільки контрафактні товари становлять особливу небезпеку для споживачів, Угодою ТРІПС вимагається, щоб для боротьби зі шкодою, що завдається контрафактними товарами застосовувалися цивільно-правові, кримінально-правові та митні заходи. Основою скарг про контрафакцію є несанкціоноване використання торговельної марки, яку за своїми основними характеристиками складно відрізнити від торговельної марки іншої особи. Наприклад, використання позначення «ROLEX» на наручних годинниках кваліфікується як контрафактна версія відомої торговельної марки «ROLEX» для наручних годинників. Оскільки виробники контрафактних товарів не звертають, як правило, уваги на ту шкоду, яка може бути завдана їх діяльністю, вони не здійснюють будь-

якого контролю за якістю своїх товарів і не надають ніяких гарантій їх безпеки або якості. В результаті, контрафактні товари часто мають нижчу якість або навіть можуть бути небезпечними (докладніше про шкоду, яка спричиняється виробництвом і розповсюдженням контрафактних товарів, йдеться в РОЗДІЛІ III цього посібника, в якій висвітлюється глобальна проблема контрафакції та піратства.)

Контрафактний характер відповідних товарів часто визначається шляхом фізичного дослідження таких товарів. Контрафактні товари, як правило, виготовляються із дешевих матеріалів і мають нижчу якість. Таким чином, часто безпосереднє порівняння контрафактного товару із законними товарами дозволяє продемонструвати підробку. Крім цього, контрафактна торговельна марка може містити помилки в написанні або незначно відрізнятися від оригіналу. Так звані «фірмові найменування» можуть бути погано надрукованими або мати погану якість. Інколи, на перший погляд, товари можуть виглядати законними, в той час як дослідження внутрішнього механізму, скажімо, ручного годинника відразу ж покаже, що контрафактний товар виготовлений із пластмаси. Аналогічним чином контрафактні лікарські засоби можуть виявитися неефективними, а контрафактні товари, такі як продукти харчування, напої або тютюнові вироби можуть за смаком відрізнятися від законно виготовлених товарів. Крім того, такі контрафактні товари часто можуть містити й небезпечні складові частини, оскільки вони не проходять, як правило, контролю за якістю.

Глава 11. Відповідальність за контрафакцію в Сполучених Штатах Америки

Контрафакція торговельних марок вважається особливо кричущою формою порушень законодавства про торговельні марки в США. Згідно з законодавством США контрафактна торговельна марка визначається як «марка, що вводить споживача в оману тому, що є ідентичною або практично не відрізняється від іншої марки». Проте, торговельні марки не обов'язково повинні бути ідентичними для того, щоб вважатися контрафактними. У зв'язку з тим, що боротьба з контрафакцією вимагає застосування особливих засобів судового захисту прав, права на торговельну марку переважно повинні бути зареєстровані. В той же час, контрафакція торговельних марок, права на які не зареєстровані, також призводить до тих самих цивільно-правових санкцій, що й у випадках із порушеннями прав на зареєстровані торговельні марки.

Для того, щоб довести факт контрафакції, позивач має довести, що він має права на торговельну марку, а також довести факт несанкціонованого використання контрафактної або підробленої марки відносно тих самих товарів або послуг, для яких права на торговельну марку були зареєстровані. Таке використання повинно створювати ймовірність

плутанини. Передбачається, що ймовірність плутанини виникає тоді, коли ідентична (або практично ідентична) торговельна марка використовується для тих же самих товарів або послуг, у зв'язку з якими права на таку торговельну марку були зареєстровані. Позивачі, які виграли справу по суті, вправі розраховувати на такий самий захист порушених прав, як і у випадках порушень прав на торговельні марки, включаючи судові заборони, компенсацію збитків у грошовій формі, арешт (конфіскація), знищення товарів, а також відшкодування витрат на послуги адвокатів і судових витрат. Як правило, у справах про контрафакцію часто виносяться рішення про судову заборону, включаючи, зокрема, тимчасові заборонні накази в порядку «*ex parte*» (без повідомлення відповідача). Також, як правило, видаються накази про арешти в порядку «*ex parte*» товарів, що пов'язані з правопорушенням, включаючи обладнання для виробництва таких торговельних марок і всю документацію, яка стосується виготовлення, продажу або одержання предметів, пов'язаних із таким правопорушенням.

Оскільки за контрафакцію торговельних марок також може часто наставати кримінальна відповідальність, були прийняті спеціальні правила, які регулюють рішення про накладення арешту в порядку «*ex parte*» для забезпечення того, щоб розслідуванню і провадженню у кримінальній справі не заважали приватні позови, які подаються позивачами, з метою забезпечення примусового захисту їх прав на торговельні марки. Згідно з цими спеціальними правилами письмові показання під присягою (affidavits) та інші докази можуть бути використані для встановлення фактичної бази прийняття судом рішення, а федеральному прокурору (US Attorney) повинно бути надане повідомлення, «яке обґрунтовано відповідає обставинам», про його участь у слуханні щодо винесення рішення в порядку «*ex parte*» (без повідомлення відповідача) у разі, «якщо таке провадження може негативно вплинути на доведення правопорушення, скоєного проти Сполучених Штатів Америки.» Слухання проводяться на закритих засіданнях і протоколи слухань опечатуються (зберігається їх конфіденційність) до тих пір, поки відповідач не отримає можливість оскаржити обсяг і правильність прийняття рішення про арешт товарів. Як правило, прокурори рідко беруть участь у таких слуханнях, оскільки тільки розслідування і провадження, які перебувають в активній стадії реалізації, вважаються такими, що становлять достатній суспільний інтерес для того, щоб виправдати потенційну відмову в абсолютно законній в інших випадках вимозі про арешт в порядку «*ex parte*» (без повідомлення відповідача).

У випадках, коли факт контрафакції доведено, як арештовані товари, так і торговельні марки підлягають знищенню без якої-небудь компенсації відповідачу. Якщо ж арешт накладений помилково, то відповідачу повинна бути надана компенсація за завдані йому збитки.

З огляду на велику шкоду, яка завдається споживачам і власникам прав на торговельні марки в результаті контрафакції, законодавство

США передбачає також спеціальні цивільно-правові санкції за контрафакцію торговельних марок. У разі доведення факту контрафакції зареєстрованої торговельної марки сума грошової компенсації, що передбачається законом, повинна бути потроєна. Замість суми фактичних збитків позивач може отримати відшкодування передбачених законом (фіксованих) збитків у розмірі, що не менший ніж 500 дол. США та не перевищує 100 тис. дол. США за контрафактну торговельну марку, за кожен вид проданого товару або наданих послуг, а також пропонованих до продажу або розповсюджених. У випадку умисної контрафакції торговельної марки відшкодування передбачених законом збитків (statutory damages) може збільшитися, але вона не повинна перевищувати одного мільйона доларів за контрафактну торговельну марку, один вид проданого товару або послуг, а також таких, що пропоновані до продажу або розповсюджені.

При визначенні суми відшкодування передбачених законом збитків у справах про контрафакцію торговельних марок суди повинні брати до уваги кілька факторів, включаючи:

1. розмір втрат, що понесені всіма потерпілими, включаючи зменшення частки ринку;
2. загальну кількість вироблених і реалізованих контрафактних товарів;
3. якість контрафактних товарів;
4. ціну їх продажу;
5. звичайну роздрібну ціну за законно вироблений товар;
6. ринок реалізації контрафактних товарів;
7. вплив реалізованої контрафактної продукції на зміну потенційного попиту на законно вироблені товари.

Як описується детальніше нижче, контрафакція може призвести до настання кримінальної відповідальності та присудження кримінальних покарань, включаючи штрафи та позбавлення волі.

Глава 12. Захист прав на торговельні марки в рамках кримінального судочинства за положеннями Угоди ТРІПС

Угода ТРІПС вимагає, як мінімум, щоб у справах про навмисну контрафакцію торговельних марок допускалося настання кримінальної відповідальності, включаючи штрафи і позбавлення волі. Для захисту прав на торговельні марки в рамках кримінального судочинства застосовуються ті ж вимоги до процедури, які мають місце у цивільному судочинстві, включаючи зобов'язання приймати рішення, що виносяться неупередженим суддею і базуються на доказах, які сторони мали можливість опротестувати, а також на застосуванні законів, які доступні для ознайомлення громадськістю (див. РОЗДІЛИ III і IV цього посібника).

При цьому, повинні застосовуватися санкції, Оскільки шкода, що наноситься контрафактними торговельними марками може мати значні розміри, Угода ТРІПС вимагає, щоб захист порушених прав забезпечувався оперативно. Угода ТРІПС також вимагає, щоб у суддів були повноваження видавати судові заборони про арешт, принаймні, контрафактних товарів, а також обладнання, яке використовується, головним чином, для незаконного виготовлення цих товарів. Контрафактні товари знищуються або реалізуються поза комерційними каналами збуту, без компенсації правопорушнику. Згідно з Угодою ТРІПС простого видалення незаконно нанесеної торговельної марки недостатньо для того, щоб дозволити таким товарам з'явитися на ринку, за винятком особливих випадків. Країни можуть також надавати працівникам правоохоронних органів «ex officio» повноваження на проведення розслідування і порушення кримінальних справ без подачі попередніх скарг із боку власників прав на торговельні марки.

Глава 13. Захист прав на торговельні марки в рамках кримінального судочинства США

Законодавство США передбачає кримінальну відповідальність за контрафакцію торговельних марок, включаючи грошові штрафи та позбавлення волі. Закони про кримінальну відповідальність за порушення прав на торговельні марки містяться в частині 18, розділ 2320 Кодексу законів США. Крім цього, кримінальна відповідальність також передбачена за злочин, пов'язаний з торгівлею товарами, позначеними контрафактними фірмовими найменуваннями (частина 18, розділ 2318 Кодексу законів США).

До прийняття Акту про контрафакцію торговельних марок від 1984 року (Trademark Counterfeiting Act of 1984) в Сполучених Штатах Америки не існувало федеральних норм щодо кримінальних покарань за контрафакцію торговельних марок. Зазначений Акт був прийнятий у відповідь на зростання обсягів комерційної контрафакції торговельних марок і відобразив намір запровадити суворе кримінальне покарання за ті умисні дії, які раніше підпадали під цивільно-правові санкції згідно з Актом «Ленема» (Lanham (Federal Trademark) Act). Конгрес США був стурбований не тільки тим, що «контрафакція торговельної марки обманює покупців, які платять за якість товару залежно від „брендів“, а замість цього приносять додому підробку», а також і тим, що «особи, які займаються контрафакцією, можуть отримувати фантастичні прибутки, використовуючи для цього репутацію, витрати на проведення проектуально-конструкторських робіт і рекламу чесних виробників, не несучи при цьому будь-яких значних витрат».

Акт про контрафакцію торговельних марок (частина 18 § 2320 Кодексу законів США) передбачає кримінальне покарання за навмисну не-

законну торгівлю («trafficking») або спробу незаконної торгівлі товарами або послугами, на які умисно нанесені контрафактні торговельні марки. Для доведення скоєння злочину обвинувачення має довести, що:

1. обвинувачений незаконно торгував або робив спробу незаконно торгувати товарами або послугами;
2. така незаконна торгівля або спроба незаконної торгівлі здійснювалася умисно;
3. обвинувачений використовував «контрафактну торговельну марку» на таких товарах або послугах або у зв'язку з ними;
4. обвинувачений усвідомлював, що торговельна марка, якою він користувався, була контрафактною.

Термін «незаконна торгівля» (traffic) означає «транспортування, переміщення або відчуження іншим чином іншій особі в якості оплати за будь-яку цінність чи досягнення або отримання контролю над такою цінністю чи досягненням із умислом транспортування, переміщення або відчуження товару або послуги». Визначення даного терміну є досить широким, щоб охопити всі аспекти комерційної діяльності, починаючи із початкового виробництва контрафактного товару до продажу такого товару кінцевому покупцю. Однак законом не охоплюється навмисне придбання товарів із контрафактними торговельними марками для особистого використання покупцем.

13.1. Умисел

Принципова різниця між цивільною і кримінальною відповідальністю полягає в тому, що в рамках провадження у цивільних справах про контрафакцію торговельних марок не потрібно демонструвати «умисел». Відповідач не зобов'язаний знати, що його дії незаконні. Досить того, що він вчинив відповідні дії. Відповідно до кримінального законодавства, навпаки, підлягають покаранню тільки навмисні правопорушення. Для того, щоб продемонструвати елемент умислу, не обов'язково, щоб обвинувачений знав, що своїми діями він порушує законодавство про торговельні марки. Досить того, щоб замість цього він усвідомлював лише їх протиправний характер.

У відповідності з Актом про контрафакцію торговельних марок, торгівля, що здійснюється обвинуваченим, повинна бути «умисною»: це означає, що він діє навмисно або «з метою». Законодавство, однак, не вимагає наявності конкретного умислу для встановлення порушення закону. Достатньо того, що обвинувачений мав намір зайнятися торгівлею товарів із контрафактною торговельною маркою. Обвинувачений повинен також «усвідомлювати», що торговельна марка, використана при торгівлі товарами або послугами, була контрафактною. Цього можна досягти, однак, шляхом доведення, що обвинувачений так би мовити «умисно закривав очі» на контрафактний характер торговельної марки.

Таке доведення можна здійснити шляхом використання непрямих доказів, зокрема, у таких діях обвинуваченого, як закупка товару, спосіб його поставки, стан упаковки та/або незвичайно низька ціна товару.

13.2. Порогові вимоги

Законодавство США не встановлює порогових вимог для кримінальної відповідальності за контрафакцію торговельних марок. Якщо обвинувачений займався незаконною торгівлею або вчинив спробу незаконно торгувати контрафактними товарами або послугами, він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення прав на торговельну марку незалежно від розмірів шкоди, що була спричинена його діями.

13.3. Використання контрафактної торговельної марки

Для того, щоб кваліфікуватися як контрафактна, торговельна марка має бути підробленою або, іншими словами, має бути «несправжньою або неавтентичною». Для того, щоб відрізнити контрафактні торговельні марки від марок, що порушують права, торговельна марка, окрім відсутності автентичності, повинна бути «ідентичною або практично невідмінною» від справжньої торговельної марки. Термін «практично невідмінна» спрямований на недопущення уникнення особою, яка займається контрафакцією, відповідальності шляхом використання простої модифікації зареєстрованої торговельної марки. І хоча Сполучені Штати Америки визнають, що торговельні марки можуть мати правову охорону без реєстрації прав на них до тих пір, поки вони використовуються в торгівлі та господарській діяльності, для того, щоб користуватися більшим обсягом захисту від контрафакції, права на торговельні марки повинні бути зареєстровані у Відомстві США з питань винаходів і торговельних марок (US Patent and Trademark Office). Визначення контрафактної торговельної марки поширюється тільки на імітацію зареєстрованих торговельних марок, які використовуються у зв'язку з товарами або послугами, для яких права на дану торговельну марку були зареєстровані. Контрафакція незареєстрованих торговельних марок вважається порушенням прав на торговельні марки і захищається цивільно-правовими способами захисту прав, які описувалися вище для традиційних справ про порушення прав на торговельні марки. Оскільки у справах про контрафакцію подібна торговельна марка використовується на подібному товарі, передбачається презумпція ймовірності плутанини стосовно такої торговельної марки.

13.4. Покарання, штрафи і позбавлення волі

Передбачені кримінальним законодавством покарання за контрафакцію торговельних марок у США викладені в частині 18, §2320 Кодексу

законів США. Особи, які винні у скоєнні кримінальної контрафакції, караються «штрафом на суму до 2 млн. дол. США, або позбавленням волі строком до десяти років, або тим і іншим.» Якщо ж обвинувачений не є фізичною особою, то він карається «штрафом на суму, що не перевищує 5 млн. дол. США». Суворіші покарання накладаються за повторні злочини (див. нижче).

13.5. Рецидиви (повторні правопорушення)

При винесенні вироку у справі про кримінальну контрафакцію до уваги приймається фактор рецидивів. Максимальним покаранням для правопорушника, який засуджується вперше, є позбавлення волі строком до 10 років, але особи, які раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за контрафакцію, підлягають позбавленню волі на строк до 20 років, а також караються максимальним штрафом у більшому розмірі, «що не перевищує 5 млн. дол. США». Корпорації, а також інші юридичні особи, які вчиняють злочин повторно, можуть каратися більшим штрафом у розмірі, «що не перевищує 15 млн. дол. США».

Оскільки обвинувачені у скоєнні кримінальних злочинів часто переміщуються від штату до штату, різні правоохоронні органи і посадові особи, у тому числі прокурори, посадові особи митних та податкових органів, поліцейські та ін. обмінюються інформацією про незаконну діяльність для того, щоб рецидивісти були виявлені та понесли відповідне покарання.

13.6. Конфіскація

Крім штрафів і позбавлення волі, суди, як правило, видають накази про конфіскацію і знищення всіх контрафактних товарів та контрафактних торговельних марок, фірмових найменувань, етикеток, упаковок та інших матеріалів, що містять контрафактну торговельну марку. Суди також приймають, як правило, рішення про знищення печатних форм, шаблонів, матриць та інших засобів, які використовуються для виготовлення контрафактних торговельних марок. Таке знищення не супроводжується виплатою компенсації і часто широко розголошується з метою попередження потенційних правопорушників, які побажають зайнятися контрафакцією, а також попередження про фінансові ризики, пов'язані з контрафакцією торговельних марок. У багатьох випадках обвинуваченим також доводиться компенсувати власникам прав на торговельні марки збитки, що заподіяні протиправною діяльністю. Така компенсація разом із грошовими штрафами практикується для забезпечення того, щоб обвинувачені, які визнані винними, не могли залишити у себе прибутки, які вони могли отримати в результаті їх протиправної діяльності.

13.7. Відповідальність за дії інших осіб (vicarious liability) та співучасть (contributory infringement)

Особи, які свідомо і навмисно сприяють правопорушенням або заохочують до їх вчинення, несуть відповідальність нарівні із безпосереднім правопорушником і підпадають під такі ж самі кримінальні покарання. Крім того, в кримінальному порядку також можуть переслідуватися спроби незаконної торгівлі контрафактними товарами і послугами, а також змова щодо організації торгівлі контрафактними товарами та послугами.

13.8. Докази у кримінальній справі про контрафакцію

Доказом чинності торговельної марки є діюче свідоцтво про реєстрацію прав на неї. Контрафактний характер торговельної марки часто доводиться шляхом порівняння із законними товарами, що позначені справжньою торговельною маркою. Спроба незаконної торгівлі або фактична незаконна торгівля контрафактними товарами обвинуваченим часто доводяться за допомогою доказів, отриманих в ході закупівель таких товарів в обвинуваченого агентами, які працюють під прикриттям. Докази, що зібрані в ході рейдів, як правило, є дуже корисними для доведення контрафактного характеру товарів.

Для того, щоб довести наявність умислу скоїти злочин, необхідно довести, що обвинувачений умисно займався торгівлею або робив спробу незаконно торгувати контрафактними товарами. Торгівля, якою займався обвинувачений, повинна бути «умисною», тобто обвинувачений діяв навмисне або «з метою». Не потрібно, щоб обвинувачений знав, чи були права на торговельну марку зареєстровані чи ні. Не потрібно доказувати намір введення споживачів в оману, а також розуміння протиправності поведінки. Таким чином, умисел (див. РОЗДІЛИ III і IV цього посібника) не є обов'язковим елементом злочину.

Контрафактний характер торговельної марки часто стає очевидним в результаті дослідження товарів або торговельної марки, або з огляду на дії, що вчинялися обвинуваченим для розповсюдження товарів, включаючи їх низьку ціну та підпільні канали розповсюдження. Інший матеріал про контрафакцію торговельних марок можна знайти в РОЗДІЛІ III, який присвячений питанням міжнародного піратства та контрафакції.

Глава 14. Кримінально-правові засоби захисту прав на торговельні марки в Україні

Слід зазначити, що в законодавстві України щодо торговельних марок відсутні поняття «контрафакція торговельних марок», «контрафактні торговельні марки». Ці поняття охоплюються загальним поняттям «порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки».

Законодавство України, як і багатьох інших країн, поряд із засобами цивільно-правового та адміністративного захисту прав інтелектуальної власності, встановлює кримінальну відповідальність за їх порушення. Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності настає, якщо правовласнику завдана матеріальна шкода у значному, великому або у особливо великому розмірах.

При цьому матеріальна шкода вважається завданою у значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, у великому розмірі — якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі — якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

14.1. Кримінальне покарання за незаконне використання торговельної марки

Згідно із ст. 229 Кримінального кодексу України незаконне використання торговельної марки, або інше умисне порушення прав на цей об'єкт права інтелектуальної власності, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі (на сьогодні це становить 4000 грн.) — караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років чи позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією **та знищенням** відповідних товарів а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Ті ж самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі (на сьогодні це становить 40 тис. грн.), — караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років чи позбавленням волі від двох до п'яти років, з конфіскацією **та знищенням** відповідних товарів, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Якщо ж такі дії вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (на сьогодні це становить 200 тис. грн.), то вони 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 займатись певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією **та знищенням** відповідних товарів, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Загальні поняття умислу, повторності, співучасті, рецидиву злочину містяться у Главі 3 РОЗДІЛУ IV Посібника.

Враховуючи, що інтелектуальна власність в сучасних умовах набирає все більшої ваги, а також зростання масштабів правопорушень у цій сфері, такі покарання є виправданими і мають стримувати порушення прав інтелектуальної власності в Україні.

Глава 15. Висунення обвинувачень у контрафакції торговельних марок в справах про піратство

Може бути доцільним висувати обвинувачення у контрафакції торговельних марок в кримінальних справах про порушення авторських прав. Дуже часто, наприклад, виробники або продавці незаконних товарів намагаються незаконно скопіювати упаковку для творів, які мають правову охорону як об'єкти авторського права. Така скопійована упаковка часто має контрафактну торговельну марку, що може допомогти висуненню звинувачень згідно з кримінальним законодавством про контрафакцію торговельних марок. Аналогічно, дуже часто пірати програмного забезпечення відтворюють не тільки код, який лежить в його основі (чого досить для пред'явлення звинувачення в порушенні авторських прав), але й інструкції для користувача та навіть упаковку, в якій законний правовласник продає ці товари. Аналогічно, копіювання тексту інструкцій не тільки дає підстави для пред'явлення ще одного звинувачення в порушенні авторських прав, а якщо контрафактна копія позначена зареєстрованою торговельною маркою, то це також кваліфікується як контрафакція торговельної марки.

Глава 16. Відповідні законодавчі акти США щодо торговельних марок

У Сполучених Штатах Америки положення про правову охорону торговельних марок, що використовуються в торгівлі та комерції між штатами, містяться в 15 частині § 1051 Кодексу законів США і далі). В кожному із 50 штатів США діє своє законодавство про торговельні марки та ведення відповідних реєстрів. В цілому, норми щодо правової охорони торговельних марок, які передбачені в законодавстві штатів, є, в цілому, такими ж самими як і норми федеральної (загальнонаціональної) правової охорони торговельних марок, які передбачені в Акті «Ленема» про торговельні марки (Lanham Federal Trademark Act).

Серед недавно прийнятих законів з питань торговельних марок найважливішими є:

- ❑ Федеральний акт про ослаблення (розмивання) торговельних марок (Federal Trademark Dilution Act), частина 15, § 1125(c) Кодексу законів США, який передбачає захист від ослаблення (dilution) добре відомих марок і марок, що мають розпізнавальну здатність;
- ❑ Частина 18, § 2320 Кодексу законів США, яким встановлюється кримінальна відповідальність за контрафакцію торговельних марок;
- ❑ Акт про боротьбу із незаконним захопленням власних і доменних імен в мережі «Інтернет» з метою захисту прав споживачів (Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act), який міститься в частині 15, § 1125(d) Кодексу законів США, який захищає власників прав на торговельні марки від недобросовісного використання або реєстрації доменних імен в мережі «Інтернет», які порушують законні права власників прав на торговельні марки.

Глава 17. Основні законодавчі акти України, що містять норми стосовно правової охорони торговельних марок

- ❑ Цивільний кодекс України, статті 492-500;
- ❑ Господарський кодекс України, ст. 157;
- ❑ Кримінальний кодекс України, ст. 229;
- ❑ Митний кодекс України, ст. 1, 255-258, 345;
- ❑ Кодекс України про адміністративні правопорушення, ст. 51-2;
- ❑ Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 1-25;
- ❑ Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» ст. 4, 5, 25;
- ❑ Закон України «Про рекламу».

Глава 18. Запитання і відповіді до теми «Захист прав на торговельні марки»

Запитання 1: Чи потрібно реєструвати права на торговельну марку для отримання захисту прав на неї відповідно до законодавства про торговельні марки?

Відповідь: За міжнародними стандартами для набуття правової охорони реєстрація прав на торговельні марки не є обов'язковою. Деякі

країни, як, наприклад, Сполучені Штати Америки, здійснюють правову охорону торговельних марок за умови, що вони в цей час використовуються в торгівлі та господарській діяльності у зв'язку з добросовісною пропозицією товарів або послуг. Однак багато країн вимагають попередньої реєстрації прав на торговельні марки з метою забезпечення захисту прав на них. За Угодою ТРІПС і Паризькою конвенцією вимагається спеціальний захист прав для добре відомих торговельних марок від їх несанкціонованого використання без реєстрації прав на них. Незалежно від того, вимагається реєстрація прав на торговельну марку чи ні, для того, щоб бути охороноздатною, така торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність і не вводити в оман у споживачів.

В Україні для забезпечення захисту прав на торговельну марку необхідно зареєструвати права на неї в Держдепартаменті. Права на добре відомі торговельні марки в Україні захищаються без реєстрації.

Запитання 2: Які символи можуть мати правову охорону за законодавством про торговельні марки?

Відповідь: Для того, щоб кваліфікуватися як торговельна марка, будь-яке позначення повинно бути здатним відрізнити товари або послуги однієї особи від іншої. Позначення повинно мати розрізняльну здатність і не бути родовим (generic). Крім того, позначення не може набути правову охорону, якщо воно вводить в оману споживачів відносно товару або послуги. Відповідно до законодавства України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, власні імена, кольори та комбінації кольорів. У деяких країнах набувають правову охорону як торговельні марки звуки, запахи, мультимедійні зображення тощо.

Запитання 3: Що є порушенням прав на торговельну марку?

Відповідь: Права на торговельну марку вважаються порушеними у разі, якщо ідентичне або схоже з нею позначення використовується без дозволу правовласника на товарах або у зв'язку з послугами, що надаються в умовах господарської діяльності. Несанкціонована реклама та упаковка, що позначається торговельною маркою, також вважається правопорушенням. Для визнання факту правопорушення позначення не обов'язково має бути ідентичним зареєстрованій торговельній марці. Необов'язковим є навіть його використання на ідентичних товарах або послугах. Замість цього, достатньо того, що використання такого позначення може привести виваженого потенційного покупця до сплутування стосовно джерела походження відповідного товару (послуги). Для встановлення ймовірності плутанини суди розглядають, як правило, різні фактори, які зосереджуються на подібності торговельних марок, подібності товарів і послуг на каналах розповсюдження та реалізації; свідченні споживачів; цінах на товари; якості товару, а також на будь-яких доказах існування плутанини. Угода ТРІПС також передба-

чає презумпцію введення в оману у випадках, коли використовуються ідентичні торговельні марки на ідентичних товарах.

Запитання 4: Що робить порушення прав на торговельну марку злочином?

Відповідь: Відповідно до Угоди ТРІПС країни повинні, як мінімум, передбачати кримінальну відповідальність за умисну контрафакцію торговельних марок. Загалом, різниця між цивільною та кримінальною відповідальністю за порушення прав на торговельні марки полягає у використанні контрафактних або підроблених торговельних марок в торгівлі та господарській діяльності. У Сполучених Штатах Америки кримінальне покарання застосовується у випадку, коли одна із сторін займається незаконною торгівлею або здійснює спробу незаконної торгівлі (trafficking) контрафактними товарами. Під незаконною торгівлею (trafficking) розуміється транспортування, переміщення або відчуження іншим чином іншій особі в якості оплати за будь-яку цінність. Відповідно до Угоди ТРІПС метою застосування кримінальної відповідальності за умисну контрафакцію торговельних марок є покарання особи, яка займається контрафакцією, за правопорушення, а також запобігання вчиненню незаконних дій у майбутньому.

В Україні також передбачена кримінальна відповідальність за порушення прав на торговельну марку, зокрема, якщо правовласнику завдана матеріальна шкода у значному, великому або у особливо великому розмірах, якщо порушення прав вчинені повторно, або групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища.

Запитання 5: Чи вважається порушення прав на торговельну марку злочином, якщо правопорушник не заробляє при цьому будь-яких грошей?

Відповідь: Навіть безкоштовне введення в цивільний оборот контрафактних товарів порушує права на торговельну марку. Розповсюдження контрафактних товарів завдає подвійної шкоди. Завдається шкода споживачам, тому що вони не отримують високоякісних товарів або послуг, на які вони розраховують у зв'язку із тією чи іншою торговельною маркою. Така шкода збільшується в результаті того, що контрафактні товари мають, як правило, низьку якість або є навіть шкідливими. Шкода також завдається репутації власника прав на торговельну марку, оскільки він не в змозі контролювати виробництво та розповсюдження товарів і послуг, що позначаються його торговельною маркою. У випадках, коли контрафактні товари мають низьку якість, шкода, яка наноситься репутації торговельної марки, є ще більшою.

Запитання 6: Які фактори, як правило, враховує суд при вирішенні питання, чи є використання конкретної торговельної марки порушенням прав на зареєстровану торговельну марку?

Відповідь: При вирішенні питання, чи є використання тієї чи іншої торговельної марки порушенням прав на зареєстровану торговельну марку, суди, як правило, розглядають, чи викликає дана марка імовірність її плутанини з раніше зареєстрованою торговельною маркою, що використовується на подібних або ідентичних товарах. При вирішенні питання, чи існує ймовірність того, що торговельна марка введе споживачів в оману відносно джерела виробництва тих чи інших товарів або послуг, суди враховують ряд факторів, включаючи подібність марок, а також товарів або послуг, для яких вони використовуються, канали їх розповсюдження та реалізації; тривалість та стабільність використання торговельних марок, включаючи рівень їх популярності та розрізняльної здатності; досвід споживачів, ціну товару (як правило, споживачі проявляють більшу обережність при покупці дорогих товарів, і тому ймовірність того, що вони будуть введені в оману у разі наявності значних відмінностей між відповідними торговельними марками, є меншою); якість товарів і наявність випадків фактичної плутанини. Жоден із цих факторів не є вирішальним. Суди зважують на різні фактори. Для встановлення факту плутанини не вимагається, щоб товари та торговельні марки були ідентичними. Адже схожі торговельні марки на схожих (споріднених) товарах можуть цілком ймовірно призвести до плутанини. Більше того, у випадку із добре відомою торговельною маркою використання подібної марки на несхожих товарах також може спричинити плутанину серед споживачів і призвести до порушення прав на торговельну марку, яке можна оскаржувати.

Запитання 7: Чи буде особа винна у порушенні прав на торговельну марку, якщо позначить контрафактними торговельними марками товари на прохання іншої особи?

Відповідь: Так. Будь-яка особа, яка розмістила торговельну марку на товарах, на їх упаковці або використала в рекламі таких товарів без дозволу законного власника прав на торговельну марку, може бути визнана винною у порушенні прав на цю торговельну марку. Підприємства, видавці та інші виробники повинні ретельно перевіряти, чи дозволено використання торговельної марки законним власником прав на неї.

Запитання 8: Чи повинна торговельна марка використовуватися в країні для того, щоб кваліфікуватися як добре відома торговельна марка для отримання захисту прав на неї в цій країні?

Відповідь: Ні. Відповідно до Угоди ТРІПС для кваліфікації торговельної марки як добре відомої не вимагається її використання. Навпаки, репутації в якій-небудь галузі або секторі, здобутої в результаті реклами або інформування населення, цілком достатньо для віднесення такої марки до категорії добре відомої торговельної марки. Докладніше про фактори, що беруться до уваги при визначенні питання, чи є та або інша торговельна марка добре відомою для отримання захисту прав на неї йдеться в Главах 4 – 6 цього РОЗДІЛУ.

Запитання 9: Якими повноваженнями з розслідування справ про порушення прав на торговельну марку користується прокурор в економічно розвинених країнах світу?

Відповідь: Як правило, прокурори користуються широкими повноваженнями при розслідуванні кримінальних порушень прав на торговельні марки, зокрема справ про контрафакцію таких марок, і порушують кримінальні справи за здійснення такої контрафактної діяльності. До заходів, які можуть застосовуватися прокурором, належать таємні операції («sting» operations), в ході яких таємні агенти купують в обвинуваченого незаконно виготовлені товари, а також рейди, в ході яких можуть бути конфісковані незаконно виготовлені товари, контрафактні торговельні марки, обладнання для виробництва таких товарів і марок, а також ділова документація з метою отримання доказів для доведення факту скоєння злочинів. Відповідно до Угоди ТРІПС прокурор може бути «ex officio» уповноважений (за посадою) на проведення слідчих дій, не чекаючи на подання скарги з боку власника прав на торговельну марку. Як і у випадку з піратством стосовно порушень авторських прав, контрафакція торговельних марок часто охоплює групу правопорушників, до якої входять вуличні торговці, розповсюджувачі незаконно виготовлених товарів, а також власники та керівники підприємств, що випускають товари або незаконні торговельні марки. З цієї причини прокурори часто співпрацюють з поліцією, митними органами, посадовими особами податкової служби та іншими співробітниками правоохоронних органів, щоб зібрати інформацію, необхідну для виявлення ланцюга правопорушень, що веде до підприємств, які незаконно виробляють товари, і до розповсюджувачів, які їх імпортують або реалізують. Крім того, прокурори в США часто співпрацюють із власниками прав на торговельні марки та їх агентами, які можуть допомогти при ідентифікації контрафактних товарів. Вони співробітничать також із працівниками правоохоронних органів іноземних країн, оскільки багато організацій, які займаються контрафакцією, є міжнародними. Оскільки багато піратських копій творів, що є об'єктами авторського права, містять торговельні марки, то багато піратських організацій також займаються контрафакцією торговельних марок, що носить кримінальний характер.

Запитання 10: Чи забезпечують митні органи захист прав на торговельні марки при імпорті товарів?

Відповідь: Угода ТРІПС вимагає застосування в країні процедур припинення незаконного ввезення контрафактних товарів, позначених контрафактними торговельними марками. Угода ТРІПС також передбачає застосування заходів на кордоні з метою заборони несанкціонованого ввезення товарів, що порушують права на торговельні марки. Крім цього, Угода ТРІПС наділяє працівників митних органів «ex officio» повноваженнями зупиняти ввезення незаконних товарів. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки працівники митних органів користу-

ються широкими повноваженнями забороняти ввезення контрафактних товарів, включаючи право проводити розслідування в порядку «ex officio», тобто, не чекаючи інформації від власника прав на торговельні марки про поставки контрафактних товарів. У Сполучених Штатах Америки працівники митних органів часто співпрацюють із органами прокуратури та поліції з метою координації правоохоронної діяльності і боротьби з особами, які займаються контрафакцією.

В Україні працівники митних органів також мають досить широкі повноваження щодо захисту прав на торговельні марки на митному кордоні. Детальна інформація про заходи на митному кордоні України міститься в РОЗДІЛІ V цього посібника.

Запитання 11: Який обсяг контрафактних товарів повинен бути заарештований у разі видачі наказу про арешт? Що ще підлягає арешту?

Відповідь: Незалежно від того, чи арешт проводиться в рамках розслідування кримінальної справи або в ході провадження у цивільній справі, арешт повинен бути накладений на всі товари, що мають контрафактну торговельну марку, а також на всі невикористані копії такої марки, включаючи всі фірмові найменування, етикетки, позначення, печатні форми, упаковки, тару та контейнери, що містять ці марки. Крім збереження доказів обсягів протиправної діяльності відповідача, оперативне накладення арешту на контрафактні товари і торговельні марки допомагає запобігти правопорушенням в подальшому та обмежити збитки, що завдаються власнику прав на торговельну марку внаслідок протиправної діяльності відповідача. Залежно від характеру виданого наказу на арешт, до арештованих товарів можуть включатися будь-які печатні форми, шаблони, матриці та інші засоби для виготовлення контрафактних торговельних марок. Крім них, арешту часто піддається й виробниче обладнання для виробництва контрафактних товарів, а також ділова документація.

Запитання 12: Наскільки і чому важливі ліцензійні договори для особи, яка використовує торговельну марку? Як забезпечити примусове виконання таких договорів?

Відповідь: Власник прав на торговельну марку може передати право на її використання іншій особі. Така передача, як правило, здійснюється за допомогою складеного в письмовій формі договору між сторонами (ліцензійний договір). Для того, щоб зобов'язати ліцензіата підтримувати необхідний стандарт якості товарів або послуг, що позначені торговельною маркою, ліцензійний договір, як правило, містить положення, що дозволяють власнику прав на торговельну марку здійснювати контроль за якістю таких товарів і послуг. Ліцензійні договори також містять положення, що дозволяють власнику прав на торговельну марку здійснювати контроль за використанням такої марки для того, щоб підтримувати імідж торговельної марки, який сформувався у громадськості. Використання таких торговельних марок за ліцензійним договором, як правило, вигід-

не для власника прав на торговельну марку і не надає ліцензіату жодних інших прав, крім тих, що передбачені в договорі. Одним із видів договору, що передбачає надання права на використання торговельної марки і зобов'язання про контроль за якістю товарів, є так звані франчайзингові угоди. Рекомендується оформляти надання права на використання торговельної марки, із зазначенням обсягу та обмежень стосовно санкціонованого використання торговельної марки, в угоді в письмовій формі, яка підписується двома сторонами. Для примусового виконання таких угод може вимагатися подання позову у цивільній справі. Відповідно до положень Угоди ТРІПС не допускається надання права на використання торговельної марки в примусовому порядку.

Запитання 13: Чи може часткове відтворення торговельної марки вважатись правопорушенням? Чи буде вважатися така торговельна марка контрафактною?

Відповідь: Так. Для того, щоб порушити права на торговельну марку не обов'язково копіювати таку марку цілком. Як правило, подібні торговельні марки можуть бути визнані такими, що порушують права, у тих випадках, коли їх використання викликає ймовірність плутанини. Торговельні марки також не повинні бути точними копіями справжніх торговельних марок для того, щоб кваліфікуватися як контрафактні торговельні марки. Навпаки, незначні відмінності не дозволяють уникнути відповідальності за контрафакцію торговельної марки. Аналогічним чином, відтворення «істотних елементів» марки може бути достатнім для того, щоб кваліфікувати її як контрафактну торговельну марку.

Запитання 14: У чому переваги торговельної марки у порівнянні з іншими об'єктами права інтелектуальної власності?

Відповідь: Кожен об'єкт права інтелектуальної власності охоплює різні аспекти правової охорони. Що стосується торговельної марки, то її перевага полягає в тому, що права на торговельну марку, як правило, мають правову охорону протягом всього періоду використання торговельної марки, а в тих країнах, в яких вимагається реєстрація прав на торговельну марку — на строк дії цієї реєстрації, яка може продовжуватись. Таким чином, на відміну від винаходів, у торговельних марок немає встановленого періоду часу, після сплину якого вона стає публічно доступною, тобто її може використовувати будь-яка особа. Торговельна марка захищає інтереси споживача шляхом гарантування того, що споживач одержує товар або послугу тієї якості, на яку він очікував, виходячи з репутації торговельної марки. Також захищаються інтереси власників прав на торговельні марки шляхом гарантування їм того, що вони матимуть змогу розвивати та підтримувати певний імідж своїх товарів, який вони можуть використати для отримання переваги на ринку перед іншими виробами.

Запитання 15: Як визначити «адекватну компенсацію» за порушення прав на торговельну марку?

Відповідь: Адекватна компенсація може надаватися шляхом визначення розміру реальних збитків, понесених власником прав на торговельну марку в результаті незаконних дій або шляхом відшкодування передбачених законом збитків або фіксованих збитків. При визначенні належного рівня компенсації правопорушник повинен, як мінімум, повернути ті прибутки, які він одержав шляхом несанкціонованого використання торговельної марки при реалізації своїх товарів або послуг. Крім цього, у тих випадках, коли торговельна марка використовувалася на товарах низької якості, власник прав на торговельну марку може одержати грошову компенсацію за ті збитки, що були нанесені репутації торговельної марки («гудвіл») у результаті таких компрометуючих дій. У тих випадках, коли відшкодування за рахунок прибутків не може повністю компенсувати втрачені кошти від продажі та іншу шкоду, яка завдана власнику прав на торговельну марку в результаті правопорушення, адекватна компенсація також вимагає надання правовласнику відшкодування за втрачені продажі. Якщо торговельна марка використовується на несхожих товарах, то на відміну від випадку із втраченими продажами власник прав на торговельну марку претендуватиме на компенсацію за «протиправне збагачення» (несправедливо отриману вигоду), яке було отримане відповідачем в результаті використання контрафактної торговельної марки. Крім того, у випадках, коли правопорушник вчиняв свої дії умисно, компенсація містить і «додаткову складову» (а «plus» factor) для того, щоб покарати правопорушника за його незаконні дії. Ця «додаткова складова» призначена для того, щоб надалі ні правопорушник, ні інші особи не мали бажання «випробувувати долю» шляхом виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів у майбутньому.

Запитання 16: Коли можуть прийматися накази про знищення арештованих товарів і торговельних марок?

Відповідь: Кращим засобом забезпечення того, що незаконно виготовлені товари та контрафактні торговельні марки не будуть випадково знову надходити в цивільний оборот, є знищення таких товарів і торговельних марок, а також обладнання, що використовувалося для їх виготовлення. Відповідно до Угоди ТРІПС такі арештовані товари, торговельні марки та обладнання, що використовується, головним, чином для їх виготовлення, повинні бути або знищені або реалізовані поза рамками комерційних каналів. **Ця норма передбачена і в законодавстві України.** Таке знищення здійснюється без будь-якої компенсації правопорушнику. І хоча найчастіше торговельні марки можна вилучити з товарів, на яких вони розміщені, Угода ТРІПС вимагає, щоб такі товари не поверталися в цивільний оборот, якщо мала місце контрафакція, за винятком особливих випадків.

Запитання 17: На яку допомогу з боку власника прав на торговельну марку можуть розраховувати прокурор або міліція при проведенні розслідувань про порушення прав на торговельну марку?

Відповідь: Власники прав на торговельну марку і їх представники можуть надати велику допомогу при ідентифікації контрафактних товарів та торговельних марок, а також при виявленні фізичних чи юридичних осіб, які не уповноважені виготовляти або розповсюджувати товари з їх торговельними марками. У Сполучених Штатах Америки власники прав на торговельні марки та їх представники, як правило, тісно співпрацюють із поліцією та прокуратурою, включаючи проведення експертизи товарів для визначення випадків контрафакції.

Запитання 18: Які санкції повинні застосовуватися до злочинів, що пов'язані з порушеннями прав на торговельні марки?

Відповідь: Відповідно до Угоди ТРІПС кримінальна відповідальність повинна бути досить значною для того, щоб стримувати правопорушення в майбутньому. Так, грошові штрафи, що накладаються, повинні позбавляти правопорушника, як мінімум, прибутків, отриманих в результаті незаконної діяльності. Крім того, покарання у вигляді позбавлення волі служить для стримування майбутніх правопорушників, попереджуючи, що у разі, якщо вони займуться незаконною діяльністю, їм реально загрожує позбавлення волі.

Запитання 19: Яку правову охорону надає реєстрація прав на торговельну марку?

Відповідь: В країнах, де реєстрація прав на торговельну марку не є обов'язковою, факт реєстрації прав, як правило, підтверджує права на торговельну марку. Крім цього, реєстрація прав часто необхідна для того, щоб мати змогу подавати позови до суду та порушувати адміністративні розслідування або провадження про примусове дотримання митного законодавства у зв'язку з порушеннями прав на торговельні марки, а також у зв'язку із цивільними справами про контрафакцію торговельних марок.

Глава 19. Приклади із практики до теми «Захист прав на торговельні марки»

Приклад 1.

Фірма «Спорт» займається виготовленням і продажем футболок. Представник фірми звернув увагу на те, що ресторан «McDonald's», чий логотип складається із золотої арки, користується популярністю серед молоді. І тоді він вирішив нанести логотип «McDonald's» на деякі із футболок, які продає його фірма. Але він не отримав дозволу на це у власника прав на торговельну марку «McDonald's». Футболки стають популярними і фірма «Спорт» починає розміщати на футболках й інші торговельні марки — «Coca-Cola» та «Nemiroff».

Чи порушила фірма «Спорт» які-небудь права на торговельні марки, і якщо так, то які саме? Які існують засоби захисту прав, якщо такі взагалі існують, щоб припинити її дії? Яке відшкодування мають отримати власники прав на згадані торговельні марки, якщо взагалі таке відшкодування їм належить?

Відповідь: Фірма «Спорт» порушила права на торговельні марки компаній McDonald's, Coca-Cola та Nemiroff. Всі ці торговельні марки визнані в Україні добре відомими. У цій якості вони не вимагають реєстрації прав на них. Хоча ці торговельні марки є добре відомі стосовно ресторанних послуг та напоїв (а не стосовно футболок або одягу), відповідно до положень Угоди ТРІПС і норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо використання таких добре відомих торговельних марок на одязі буде вказувати на якийсь зв'язок між цими товарами і власником прав на добре відому торговельну марку і в результаті цього інтересам правовласника, цілком ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням, то правова охорона поширюється і на неспоріднені товари або послуги.

Які засоби судового захисту можуть бути використані проти дій фірми «Спорт»?

Відповідь: Відповідно до положень Угоди ТРІПС та норм законодавства України власники прав на зазначені торговельні марки мають право зажадати негайної судової заборони дій фірми «Спорт» щодо виробництва, поширення та використання незаконно позначених футболок. Вони також мають право зажадати вилучення та знищення незаконних футболок, включаючи майстер-кліше, що використовується для виготовлення торговельних марок, і всього обладнання, що використовується переважно для виготовлення цих футболок. Власники прав на згадані добре відомі торговельні марки можуть також одержати право на грошову компенсацію, включаючи потенційно можливий прибуток фірми «Спорт» від виготовлення та поширення незаконних футболок, а також на упущену вигоду, яку власники прав на торговельні марки понесли в результаті незаконних дій. Останні також мають право на відшкодування всіх витрат на порушення позову, а також, можливо, на компенсацію витрат за послуги адвоката.

Приклад 2.

Оксана любить шоколадні цукерки, які виготовляє її улюблений кондитерський комбінат «Ласуня». Оксана починає пекти шоколадне печиво, використовуючи для цього рецепт шоколаду «Ласуня», і продає його через свій магазин при пекарні. Вона продає своє печиво в упаковках по шість штук під назвою печиво «Ласуня». Але сам комбінат печива не виробляє, не продає і не має намірів починати виробництво печива. Комбінат зареєстрував свою торговельну марку «Ласуня» за міжнародною класифікацією товарів і послуг для «цукерок та іншої кондитерської продукції».

Чи порушила Оксана права на торговельну марку «Ласуня»? Чи зміниться Ваша відповідь у разі, якби Оксана безоплатно роздавала таке печиво в рамках рекламної компанії з приводу відкриття свого нового магазину при пекарні?

Відповідь: Використанням шоколаду «Ласуня» в начинці своїх тістечок, Оксана не порушила права кондитерського комбінату на торговельну марку «Ласуня». Її рекламна інформація покупцям, що тістечка були спечені з використанням шоколаду «Ласуня», також не порушують права на торговельну марку, але порушенням прав є введення покупців в оману тим, що її тістечка нібито виготовлені кондитерським комбінатом «Ласуня». Однак, використовуючи торговельну марку «Ласуня» без дозволу на своїх výroбах, споріднених з výroбами, у відношенні яких він були зареєстровані права на торговельну марку, Оксана порушує права на торговельну марку кондитерського комбінату «Ласуня».

Чи зміниться ваша відповідь, якщо Оксана буде роздавати тістечка безкоштовно як подарунок для реклами своєї булочної, що відкривається?

Відповідь: Ні. Порушення прав на торговельну марку не залежить від того, чи бере Оксана гроші за свої výroби, чи ні. Несанкціоноване використання торговельної марки є достатнім для визнання його правопорушенням.

Приклад 3.

Микола є власником компанії, що виробляє та продає горілчані výroби під торговельною маркою «Українська горілка». Він звернув увагу на те, що останнім часом самою популярною горілкою в країні стала горілка під назвою «Медова». І тоді він теж вирішив називати свою горілку «Медова». Етикетка, яка використовується на пляшках з його горілкою, має інший колір і додаткове зображення вулика, якого немає на оригінальній етикетці.

Чи порушив Микола які-небудь права на зареєстровану торговельну марку «Медова»? На які способи захисту прав, якщо такі взагалі існують, має право законний власник прав на торговельну марку «Медова» для горілки?

Відповідь: Так. Хоча наклейка на пляшках його горілки дещо відрізняється, він використовує без дозволу правовласника позначення на ідентичному товарі схоже настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «Медова». Додавання деяких декоративних елементів не позбавляє відповідальності за порушення прав на зареєстровану торговельну марку.

Які засоби захисту прав може використати правовласник торговельної марки «Медова»?

Відповідь: Власник прав на торговельну марку «Медова» може використати весь набір необхідних засобів захисту прав відповідно до норм законодавства. Він може вдатися до негайної судової заборони подальшого виробництва або поширення горілки та інших товарів, що порушують його права на торговельну марку. Він також може одержати ордер на арешт **та знищення** горілки, що порушує його права, включаючи майстер-кліше, та все обладнання і матеріали, що використовуються для виготовлення етикеток. Він також має право на грошове відшкодування збитків, включаючи весь прибуток, отриманий Миколою від продажу або пропозиції до продажу своєї горілки. Оскільки цей товар конкурує із законним товаром, власник прав на торговельну марку може одержати компенсацію за упущену вигоду в результаті незаконного використання його торговельної марки Миколою на своїх товарах, особливо, якщо упущена вигода не була повністю компенсована за рахунок прибутку, отриманого Миколою.

Приклад 4.

Андрій продає у своєму кіоску піратські компакт-диски із записом музики. Ці компакт-диски являють собою нелегальні копії музичних альбомів, що записуються та продаються компанією «Авангард». Андрій детально копіює альбоми, включаючи обкладинку альбомів. На кожному альбомі зазначається ім'я виконавця, назва альбому та зареєстрована торговельна марка компанії «Авангард».

Чи порушив Андрій права власника прав на торговельну марку?

Відповідь: Крім порушення авторських прав при виготовленні піратських альбомів та упаковки, Андрій винний у незаконному використанні торговельної марки, оскільки, копіюючи упаковку альбомів і наклейки, він скопіював торговельну марку «Авангард», не маючи на те дозволу правовласника.

Які способи захисту прав на свою торговельну марку може вжити компанія «Авангард»?

Відповідь: Якщо компанія «Авангард» ще не зареєструвала права на свою торговельну марку, то їй треба це зробити. Без реєстрації прав на торговельну марку, якщо тільки ця торговельна марка не буде визнана добре відомою, в Україні як і в більшості країн, у компанії не буде підстав подавати цивільні позови щодо порушення прав на свою торговельну марку (однак спірні випадки можуть бути розглянуті згідно положень закону про захист від недобросовісної конкуренції). Оскільки дії Андрія кваліфікуються як підробка торговельної марки «Авангард», компанія може або подати цивільний позов щодо незаконного використання торговельної марки, або ж порушити справу про кримінальну відповідальність за таке правопорушення.

Які способи судового захисту існують у тому випадку, якщо компанія «Авангард» зареєструвала права на свою торговельну марку?

Відповідь: Якщо компанія «Авангард» зареєструвала права на свою торговельну марку, вона може скористатися всім набором способів судового захисту прав за незаконне використання торговельної марки, визначених у законодавстві України, в тому числі судовою заборонаю, вилученням **та знищенням** контрафактних товарів та наклейок, правом на компенсацію матеріального збитку, судових витрат, можливо, витрат на адвоката тощо. Якщо ж права на торговельну марку не зареєстровані, то захист прав може бути наданий якщо ця марка буде визнана добре відомою. У такому випадку така торговельна марка має правову охорону, незважаючи на відсутність реєстрації прав на неї.

Приклад 5.

Припустимо, що в Прикладі 4 Андрій не сам виготовляє компакт-диски для продажу, а купує їх у своєї знайомої Ольги, яка працює як дистриб'ютор на місцевій звукозаписувальній фірмі і займається виробництвом несанкціонованих копій популярних музичних альбомів, що належать різним вітчизняним та іноземним звукозаписувальним компаніям, включаючи компанію «Авангард».

Чи порушила Ольга які-небудь права компанії «Авангард» як власника прав на торговельну марку?

Відповідь: Так. Ольга поширювала альбоми з контрафактними торговельними марками. Таке поширення порушує права компанії «Авангард» на музичні твори в альбомі, на упаковку і торговельну марку.

Чи порушує будь-які права власник і керівник місцевої звукозаписувальної фірми?

Відповідь: Так. Відтворюючи піратські альбоми та упаковку, а також поширюючи піратські компакт-диски, власник місцевої звукозаписувальної фірми порушив права фірми «Авангард» на торговельну марку, оскільки на кожній піратській копії нанесена контрафактна торговельна марка.

Які способи судового захисту прав можна застосувати до Ольги та керівника місцевої звукозаписувальної фірми?

Відповідь: Якщо права на торговельну марку «Авангард» були зареєстровані відносно аудіовізуальних або подібних товарів, фірма «Авангард» має право на негайну судову заборону на подальше виготовлення та поширення піратських альбомів з її торговельною маркою. Вона також має право на одержання ордера на арешт **та знищення** контрафактних альбомів, включаючи всі майстер — кліше, що використовуються для виготовлення контрафактних торговельних марок, наклейок що використовуються

переважно для випуску контрафактних товарів. Фірма «Авангард» також одержує право на компенсацію матеріальних збитків, включаючи прибуток, отриманий Ольгою та власником місцевої звукозаписувальної фірми від поширення нелегальних альбомів, а також одержує компенсацію за упущену вигоду внаслідок таких неправомірних дій. Фірма «Авангард» також має право на відшкодування всіх витрат, пов'язаних з порушенням позову, можливо, витрат на адвоката тощо.

Приклад 6.

Припустимо, що Андрій «не підозрює», що він продає піратські музичні записи. Однак він прекрасно знає, що Ольга пропонує йому компакт-диски за ціною, що є набагато нижчою за ціну, за якою компакт-диски продаються у найближчому магазині звукозаписів, і він чув, що час від часу міліція конфісковує піратську музичну продукцію у таких продавців, як він сам, тому що продаж таких дисків є незаконним.

Чи звільняє Андрія таке «знання» від відповідальності, до якої він може в іншому випадку бути притягнений?

Відповідь: Для того щоб бути звинуваченим у порушенні прав на торговельну марку (контрафакції), Андрію не обов'язково знати, що компакт-диски піратські або що ці торговельні марки контрафактні. Однак, щоб бути притягнутим до кримінальної відповідальності, необхідно довести, що Андрій знав, що його дії незаконні, і що він свідомо порушував права інтелектуальної власності з метою отримання незаконних доходів. Оскільки він знає, що продає компакт-диски за ціною нижче тієї, що встановлено в магазині на законні копії, і що міліція вже вилучала подібні копії, наслідком його дій може бути кримінальна відповідальність.

Приклад 7.

«Пані» — це вітчизняна корпорація, яка займається продажем одягу для жінок в різних містах України. Генеральний директор цієї корпорації укладає конфіденційну угоду із директором хутряної фабрики, яка виробляє шуби під торговельною маркою «Хутряні вироби», для того, щоб фабрика перевищила виділену їй квоту на виробництво шуб під маркою «Хутряні вироби». Генеральний директор корпорації «Пані» погодився заплатити за кожну «додаткову» шубу під торговельною маркою «Хутряні вироби» 50% від ціни, яку власник прав на торговельну марку «Хутряні вироби» сплачує йому за «додаткові» шуби. Потім корпорація «Пані» продає такі шуби за 50% ціни, за якою фабрика продає свої справжні шуби.

Які права на торговельну марку порушила (якщо порушила взагалі) корпорація «Пані»?

Відповідь: Корпорація «Пані» є співучасником у порушенні прав на торговельну марку «Хутрянні вироби», намагаючись виготовити незаконним способом додаткові товари з цією торговельною маркою. Вона схилила фабрику до виготовлення товарів, які порушують права на торговельну марку «Хутрянні вироби». Намагаючись поширити незаконні товари, корпорація «Пані» стала прямим порушником права на торговельну марку «Хутрянні вироби».

Які права на торговельну марку порушила фабрика і чи порушила взагалі?

Відповідь: Виготовляючи одяг з порушенням угоди із власником прав на торговельну марку «Хутрянні вироби» фабрика порушила його виключні майнові права на торговельну марку. Будь-які вироби, виготовлені з порушенням угоди між фабрикою та власником прав на торговельну марку «Хутрянні вироби», є незаконними.

Чи вважається торговельна марка «Хутрянні вироби» на одязі, проданою корпорацією «Пані», контрафактною?

Відповідь: Так. Торговельна марка була розміщена на одязі без дозволу власника прав на цю торговельну марку. Це є правопорушенням. Оскільки торговельна марка, розміщена на ідентичних товарах, практично не відрізняється від торговельної марки «Хутрянні вироби», вона кваліфікується як контрафактна.

Які заходи повинен вжити власник прав на торговельну марку «Хутрянні вироби» для захисту своїх прав?

Відповідь: Права на торговельну марку «Хутрянні вироби» повинні бути зареєстровані якомога швидше, оскільки відсутність такої реєстрації унеможлиблює захист його прав. Якщо ж права на торговельну марку зареєстровані або торговельна марка визнається як добре відома, тоді власник прав на торговельну марку «Хутрянні вироби» може звернутися із клопотанням про цивільний судовий захист від порушення прав на торговельну марку. Крім того, правовласник може вимагати застосування кримінальної відповідальності у разі, якщо правопорушення підпадає під норми Кримінального кодексу України.

Якби Ви представляли суд, то які б Ви застосували способи правового захисту прав?

Відповідь: За цивільним позовом про порушення прав на торговельну марку власник прав на неї має одержати право на негайну судову заборону майбутнього виготовлення та продажу контрафактного одягу «Хутрянні вироби», а також право на негайне вилучення та **знищення** контрафактного одягу, що перебуває у володінні або під контролем сторін. З огляду на те, що більшість товарів, виготовлених фабрикою, є законними, то устаткування, що використовується для виготовлення

торговельної марки і ярликів, ймовірно, використовувалося для виготовлення законних товарів і тому не повинне бути вилученим. Однак від сторін можуть зажадати повного відшкодування нанесених збитків власнику прав на торговельну марку «Хутрянні вироби». До цих збитків будуть входити, як мінімум, повернення всіх прибутків від продажу контрафактного одягу. Для того, щоб запобігти майбутній контрафактній діяльності, було б бажано зажадати від сторін оплатити будь-яку упущену вигоду власнику прав на торговельну марку «Хутрянні вироби», вартість якої не була включена в повернення прибутку відповідача, зокрема, 50% ціни за законний товар, помножений на кількість одиниць товару, проданого сторонами. Як альтернативний захід дійсний розмір прибутку відповідача, що розцінюється як компенсація за нанесені збитки, має бути збільшений, якщо ця цифра вища розміру упущеної вигоди власника прав на торговельну марку «Хутрянні вироби».

Приклад 8.

Місцеве Інтернет – кафе називається «Nemirov Cafe», і воно стало популярним серед молоді та комп'ютерних хакерів.

Чи створює використання назви «Nemirov» ймовірність плутанини з торговельною маркою «Nemiroff», права на яку належать іншій компанії, яка випускає горілку? Які додаткові факти Вам потрібні для того, щоб відповісти на це питання?

Відповідь: Для того щоб відповісти на ці питання, було б корисним встановити, чи були зареєстровані права на торговельну марку «Nemirov Cafe», і якщо так, то для яких товарів та/або послуг. Якщо ж права на цю торговельну марку не були зареєстровані, то тоді власник прав на торговельну марку «Nemiroff» може порушити судову справу щодо порушення його прав тільки в тому випадку, якщо ця торговельна марка буде визнана як добре відома. Для того щоб визначити, чи створює назва «Nemirov Cafe» імовірність плутанини з торговельною маркою для горілки «Nemiroff», потрібно визначити ступінь імовірності, перетинання або змішування понять у покупців горілки «Nemiroff» і відвідувачів кафе «Nemirov Cafe». Якби горілка «Nemiroff» продавалася в кафе, або ж якщо відвідувачі думали, що кафе спонсується або його назва асоціюється із власником прав на торговельну марку «Nemiroff», тоді виникає ймовірність змішування торговельних марок. У більшості країн опитування споживачів є часто найпростішим методом для визначення ймовірності сплутування

Приклад 9.

Кафе «Nemirov Cafe», яке згадується в Прикладі 8, стає місцем зустрічі кримінальних елементів. Є підозра, що там вчиняються незаконні

дії, включаючи продаж контрафактних товарів. Власник прав на торговельну марку «Nemiroff» наполягає на зміні назви цього кафе.

Чи порушує назва кафе права власника прав на торговельну марку «Nemiroff»? Які фактори має врахувати суд при прийнятті свого рішення?

Відповідь: Потенційно можливі негативні наслідки для репутації торговельної марки «Nemiroff» у зв'язку з незаконною діяльністю в кафе можуть служити серйозною підставою, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для заборони власникам кафе продовжувати користуватися назвою «Nemirov Cafe». Якщо допустити, що зібрані докази, що обговорювались в Прикладі 8, свідчать про певну плутанину, коли споживачі можуть гадати, що кафе та виробники горілки якимось чином зв'язані, в такому випадку запламована репутація кафе може мати величезне значення під час винесення рішення про те, що власнику прав на торговельну марку «Nemiroff» нанесений збиток несанкціонованим використанням його торговельної марки.

Приклад 10.

«Pharmacia» є відомою фармацевтичною компанією в Швейцарії. Компанії «Pharmacia» належать права на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, який допомагає людям з підвищеним артеріальним тиском уникнути розвитку інфаркту міокарда. Компанія «Pharmacia» продає свій лікарський засіб під зареєстрованою торговельною маркою «Plasmoff». Співробітникам компанії стало відомо, що контрафактні версії їх лікарського засобу можна зустріти у продажі в магазинах та кіосках в Україні. Ці контрафактні лікарські засоби продаються під різними торговельними марками, включаючи «Plazmoff», «Plasmaff», «Plasmov» і «Plasma».

Які із цих марок порушують (якщо порушують взагалі) права на торговельну марку швейцарської компанії «Pharmacia»?

Відповідь: Як мінімум, торговельні марки Plasmoff, Plasmaff та Plasmov практично не можливо відрізнити від торговельної марки Plasmoff. Торговельна марка Plasma може також кваліфікуватися як позначення, що порушує права, оскільки це позначення можна переплутати з торговельною маркою Plasmoff.

Яких заходів повинна вжити компанія Pharmacia для виявлення виробників і розповсюджувачів цих несанкціонованих препаратів?

Відповідь: Найпростіший спосіб — почати розслідування з вуличних продавців препаратів Plasmoff для одержання інформації про джерела надходження препаратів. Оскільки контрафактні препарати можуть бути поганої якості і нести загрозу здоров'ю, вони повинні бути негайно

вилучені **та знищені**. Допит продавців, спостереження за поставками, інформація про накладні, книги обліку тощо може бути корисною інформацією про джерела надходження препаратів. Законспіровані операції також можуть бути корисними. По мірі виявлення розповсюджувачів, варто вилучати як контрафактні препарати, так і будь-яку інформацію, що стосується джерел поставки до моменту виявлення виробника. Належний захист здоров'я населення може бути забезпеченим тільки після закриття виробництва контрафактних препаратів.

Приклад 11.

Давайте припустимо, що компанія Pharmacia одержала інформацію про те, що регіональний розповсюджувач контрафактних версій препарату «Plasmoff» перебуває в одному з портових міст України. Компанія передає інформацію місцевій міліції.

Чи зробив розповсюджувач злочин, поширюючи контрафактні препарати?

Відповідь: Так. Поширення контрафактних препаратів, позначених торговельною маркою «Plasmoff», порушує право компанії «Pharmacia» на використання цієї торговельної марки.

Яких заходів повинна вжити міліція для виявлення дійсної адреси регіонального розповсюджувача?

Відповідь: Є кілька способів виявлення дійсної адреси регіонального розповсюджувача. Одним зі способів виявлення джерела поширення може бути відстеження маршрутів продажу контрафактних препаратів. Секретні операції за участю місцевого продавця може також дати бажані результати. Крім цього, контроль обсягу поставок, що перевищує звичайний, може дати корисну інформацію для виявлення регіонального розповсюджувача.

Приклад 12.

Припустимо, що препарат, зазначений у Прикладі 10, не підпадає під правову охорону як на винахід відповідно до законодавства України.

Чи не робить відсутність такої правової охорони препарату законним використання різних версій торговельної марки, зазначених у Прикладі 10?

Відповідь: Ні. Несанкціоноване використання торговельних марок порушує права компанії «Pharmacia» на її торговельну марку. Не має значення, чи мають ці препарати правову охорону в якості винаходу, чи ні. Правопорушення полягає вже в самому незаконному використанні торговельної марки.

Приклад 13.

Міліція в Прикладі 10 виявила справжню адресу розповсюджувача контрафактного препарату, призначеного для лікування гіпертонії.

З огляду на інформацію в Прикладах 11 та 12, чи вважаєте Ви, що у міліції є досить інформації для проведення обшуку в службових приміщеннях розповсюджувача?

Відповідь: Так. У неї вже є інформація про контрафактну природу зазначених препаратів. Як тільки у міліції буде достатньо інформації, щоб бути впевненою в тому, що вона виявила розповсюджувача цих контрафактних препаратів, вона буде мати досить підстав для проведення обшуку в службових приміщеннях.

Які докази повинна вилучити міліція під час обшуку? Чи повинна вона вилучити версії препарату, що не мають розпізнавального позначення?

Відповідь: Міліція повинна вилучити всі версії препарату з контрафактною торговельною маркою, а також всі позначення та упаковку з такими торговельними марками. Вона також повинна вилучити всі матеріали, що використовуються для виготовлення контрафактних товарів і все обладнання, що використовується переважно для виготовлення контрафактних позначень, упаковки тощо. Якщо торговельна марка проставляється на самому препараті, то такі препарати також повинні бути вилучені. Не слід вилучати непозначені препарати, якщо єдиним звинуваченням у позові є незаконне використання торговельної марки. Якщо препарати не порушують яких-небудь прав на винаходи, непозначені версії препарату, цілком ймовірно, не слід вилучати. Крім незаконних препаратів і матеріалів, міліція повинна вилучити всю інформацію щодо дій розповсюджувача, ділові та фінансові книги обліку, що допомагають встановити особистості покупців контрафактних товарів, обсяг проданих контрафактних товарів та отриманої винагороди. Крім цього, міліція повинна вилучити докази щодо джерела надходження товарів для того, щоб виявити джерело їхнього виготовлення.

Приклад 14.

Під час проведення обшуку в приміщеннях регіонального розповсюджувача препаратів, зазначених в Прикладі 10, міліція виявляє контрафактні версії інших лікарських препаратів з торговельними марками, права на які належать компанії «Pharmacia».

Чи може міліція вилучити будь-які з цих препаратів, разом з контрафактними версіями препарату «Plasmoff»? Які з цих препаратів вона може вилучити?

Відповідь: Право на вилучення міліцією контрафактних версій інших препаратів залежить від того, чи має вона «ex officio» повноважен-

ня. Якщо в міліції є такі повноваження, то вона може вилучити ці препарати. Якщо в неї таких повноважень немає, то вона повинна одержати повноваження на вилучення по телефону або яким-небудь іншим способом. Для того, щоб обшук дав ефективні результати, міліція повинна заручитися дозволом на вилучення всіх контрафактних препаратів, оскільки багато розповсюджувачів контрафактних товарів не обмежують свою діяльність одним конкретним товаром, що позначений однією конкретною торговельною маркою. Якщо в неї немає таких широких повноважень, то вона повинна завчасно, і якомога швидше, одержати додаткові повноваження. З огляду на те, з якою легкістю переміщуються або знищуються контрафактні товари, подальше перебування будь-яких контрафактних товарів в руках розповсюджувача закінчиться їхнім зникненням на час проведення міліцією повторного обшуку.

Приклад 15.

Петро завозить пиво для свого бару із Німеччини, але йому не подобаються високі ціни, які він змушений платити за пиво. А клієнтам його бару подобається західне пиво, яке імпортується із Німеччини. Для того, щоб якимось зменшити свої витрати у зв'язку із закупівлею пива, Петро розбавляє його водою для того, щоб з кожної бочки продати більше кувалів пива. Уже через місяць йому вдається подвоїти свої доходи. Пиво, яке Петро завозить із Німеччини, там називається «Bicks». Розбавляючи пиво водою, Петро називає його «Bicks Light» і копіює фірмове найменування «Bicks» в меню бару та рекламі бару.

Чи порушують ці дії права власника прав на торговельну марку «Bicks»?

Відповідь: Так. Розбавляючи зазначене пиво без дозволу власника прав на торговельну марку, Петро уже продає не пиво «Bicks». Тому будь-яке використання торговельної марки «Bicks», включаючи позначення «Bicks Light» у меню або в рекламі, є порушенням прав на торговельну марку «Bicks». Використання схожого позначення на таких же товарах, для яких призначене використання справжньої торговельної марки, автоматично призводить до переплутування цих позначень відповідно до міжнародних стандартів. Слід також зазначити, що використання терміну «Light» (легке) також кваліфікується як реклама, що вводить в оману, оскільки термін «Light» стосовно до пива не означає «розведене», а тільки «зі зниженим змістом алкоголю».

Які способи захисту прав застосовуються в цьому випадку?

Відповідь: Відповідно до положень Угоди ТРІПС власник прав на торговельну марку «Bicks» має право на негайну судову заборону подальшого використання Петром товарів, позначених цією торговельною маркою (або іншими позначеннями, схожими настільки, що їх можна переплутати із торговельною маркою «Bicks», як, наприклад, «Bicks Light»), тобто подальшого продажу або пропозицією до прода-

жу пива або інших напоїв. Така судова заборона призупинить незаконне використання Петром чужої торговельної марки в меню та рекламі, так як і її використання в продажі інших напоїв у барі. Крім цього, власник прав на торговельну марку має право на одержання ордера на арешт та знищення усього запасу контрафактного пива, а також всіх меню та реклам, включаючи, майстер-кліше і матеріали, що використовувались для виготовлення незаконної торговельної марки. Він також може отримати компенсацію за матеріальні збитки, включаючи прибуток, отриманий Петром від продажу пива «Bicks Light», а також весь прибуток, що він міг би одержати, якби Петро не розбавляв пиво водою. Оскільки пиво було гіршої якості, його продаж зашкодив репутації власника прав на торговельну марку «Bicks». Отже, власнику прав на торговельну марку зобов'язані відшкодувати матеріальні збитки, нанесені йому продажем розведеного водою пива та репутації товару, асоційованого з торговельною маркою «Bicks». І, нарешті, власнику прав на торговельну марку «Bicks» повинні відшкодувати всі судові витрати, а також, можливо, і витрати на адвоката.

Приклад 16.

Степан написав складну комп'ютерну програму для перекладу з англійської на українську мову. Він продає свою комп'ютерну програму в кіосках з використанням торговельної марки «ПЕРЕКЛАД». Він хоче отримати захист прав на цю торговельну марку, оскільки він чув, що такий захист прав допоможе йому припинити продаж незаконних копій його комп'ютерної програми іншими особами.

Чи може позначення «ПЕРЕКЛАД» бути зареєстрованою торговельною маркою? Яка додаткова інформація необхідна для прийняття такого рішення?

Відповідь: Для того, щоб отримати правову охорону як торговельна марка, позначення «ПЕРЕКЛАД» повинно мати розрізняльну здатність. Воно повинно відрізняти одні товари та послуги від інших. Термін «ПЕРЕКЛАД» є описовою характеристикою або призначенням товару/послуги. Якщо це так, то воно може одержати правову охорону за умови тривалого використання і завоювання достатньої популярності у відповідних галузях промисловості та торгівлі настільки, що потенційні споживачі комп'ютерної програми визнають його як торговельну марку. Бажано було б довідатися, як довго Степан використовує цю торговельну марку; скільки копій своєї комп'ютерної програми він продав, де він рекламував свою комп'ютерну програму, і наскільки впізнають споживачі його позначення для того, щоб визначити чи набуло позначення «ПЕРЕКЛАД» розрізняльну здатність.

Приклад 17.

Допустимо, що Степан, зазначений в Прикладі 16, одержав реєстрацію прав на свою торговельну марку «ПЕРЕКЛАД» в Україні. Він продає копії своєї комп'ютерної програми з торговельною маркою «ПЕРЕКЛАД» по 200 гривень. Він уже продав 30 копій своєї програми, але він довідався, що Микола продає на місцевому ринку копії його програми по 100 гривень.

Чи може міліція провести обшук кіоску Миколи на підставі заяви Степана про порушення його прав на торговельну марку? Яка додаткова інформація потрібна в цьому випадку?

Відповідь: Значно занижена ціна на комп'ютерну програму вже є достатньою ознакою того, що ця програма або піратська, або викрадена. Якщо вона піратська, то тоді торговельна марка на програмі є контрафактною, а продаж таких контрафактних товарів є порушенням прав Степана на використання його торговельної марки «ПЕРЕКЛАД» на цій програмі. Оскільки Степан є одночасно власником прав на торговельну марку та авторських прав на комп'ютерну програму, то, ймовірно, Микола знає, хто є законним розповсюджувачем/продавцем комп'ютерної програми. Також очевидно, що Микола не одержував законних копій комп'ютерної програми, права на яку належать Степану. Бажано використати спостереження або купівлю через підставну особу копії комп'ютерної програми, яку продає Микола, щоб переконатися, що програма дійсно реалізується з контрафактною торговельною маркою перш, ніж проводити рейд з обшуком у кіоску Миколи, ґрунтуючись тільки на факті порушення прав на торговельну марку.

Приклад 18.

Михайло володіє великим кіоском на популярному місцевому ринку. Він продає компакт-диски більшості популярних співаків, як національних, так і іноземних, за ціною принаймні на 50 відсотків нижчою, ніж у музичних магазинах. Компакт-диски, які продає Михайло, не мають ні позначень, ніяких розпізнавальних знаків, ані серійного номеру. Альбоми виготовлені переважно в чорно — білому кольорі; навіть якщо вони мають кольорове оформлення, то воно поганої якості, а друкований текст нечіткий. На кожному компакт-диску відтворена обкладинка оригінального альбому. На цих обкладинках приводиться прізвище співака, назва та копія торговельної марки, права на яку належать оригінальній рекордінговій компанії.

Права на які торговельні марки порушені Михайлом?

Відповідь: Михайло порушує права на торговельну марку рекордінгової компанії, зазначеної на обкладинці альбому. Крім цього, деякі співаки мають торговельні марки у вигляді своїх прізвищ. Він також порушує й ці права.

Які факти вказують на те, що Михайло продає компакт-диски з контрафактними торговельними марками?

Відповідь: Крім загальних ознак, що вказують на піратський характер компакт-дисків: занижена ціна, відсутність позначень, зокрема, серійних номерів або інших відмінних знаків, в них також погана поліграфія обкладинок альбомів. Все це вказує на те, що товари незаконні, а торговельні марки на них контрафактні.

Чи може міліція вилучити ці товари за порушення прав на торговельні марки, ґрунтуючись на отриманій інформації? Яка додаткова інформація їй необхідна?

Відповідь: Отримані факти свідчать про наявність достатніх доказів, що досить впевнено вказують на те, що на альбомах поміщені контрафактні торговельні марки.

Крім порушення прав на торговельні марки які ще права інтелектуальної власності порушив Михайло?

Відповідь: Є також достатньо доказів порушення Михайлом Закону України «Про авторське право і суміжні права», оскільки компакт-диски виявилися піратськими товарами.

РОЗДІЛ VIII.

ЗАХИСТ ПРАВ НА ВИНАХОДИ

Глава 1. Правова охорона винаходів за міжнародними стандартами

Винаходи є одним із найважливіших об'єктів права інтелектуальної власності. В переважній більшості країн, включаючи Україну, охоронним документом, що підтверджує права на винахід, є патент. Норми законодавства про винаходи, як правило, надають правову охорону винаходам, які мають певний винахідницький рівень. У відповідності зі ст. 27 Угоди ТРІПС правова охорона надається винаходам «в усіх галузях техніки, за умови, що вони є новими, мають винахідницький рівень і є промислово придатними». Ці три вимоги означають, що винахід повинен бути настільки новим, щоб він був дійсно унікальним. Вимога про те, що винахід повинен мати винахідницький рівень, означає, що він не повинен бути очевидним на момент його створення звичайній особі, яка володіє навиками у відповідній галузі науки або техніки (часто це називають критерієм «неочевидності»). І, нарешті, правова охорона надається винаходу, який дійсно функціонує (часто це називається критерієм «корисності» або «промислової придатності»). Таким чином, винаходи на зразок «вічного двигуна» не можуть стати об'єктом правової охорони, на який видається патент, тому що не можуть реально функціонувати, оскільки це суперечить фундаментальним законам фізики.

Об'єктом правової охорони в переважній більшості країн є винаходи, але не відкриття. Крім того, наприклад, правовій охороні не підлягають ідеї та такі природні об'єкти як звичайні рослини. Однак, у тому випадку, якщо рослина була змінена генетично і був отриманий стійкіший або більш врожайний сорт, патент може бути виданий на новий сорт рослини, отриманий у процесі зміни рослини, (який називається «патент на процес продукування рослин») або на саму генетично змінену рослину.

В Угоді ТРІПС прямо визнається, що правова охорона не надається у випадках, коли комерційне використання винаходу суперечить вимогам громадського порядку або моралі, так само як і у випадках, коли комерційне використання забороняється з метою охорони життя або здоров'я людей або може завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу. В Угоді ТРІПС також передбачається, що діагностичні, терапевтичні та хірургічні способи лікування людей або тварин можуть бути виключені з розряду таких, що можуть набути правову охорону як винаходи. Теж само стосується рослин, тварин та мікроорганізмів.

Основними правами, які надаються патентом на винахід, є права перешкоджати третім особам виготовляти, використовувати, пропонувати для продажу, продавати або ввозити товари, які є об'єктом запатентованого винаходу. У разі, коли об'єктом запатентованого винаходу є процес, патентоволоділець має право перешкоджати третім особам виготовляти, використовувати, пропонувати для продажу, продавати або ввозити продукти (товари), які отримані безпосередньо за допомогою такого процесу. Патентна охорона розповсюджується не на всі різновиди запатентованого винаходу. Патентна охорона розпов-

сюджується тільки на винахід, який зазначений у формулі винаходу, наведеній у патенті.

За своєю природою правова охорона, яка надається патентом на винахід, є надзвичайно обмеженою. Для того, щоб її отримати винахідник повинен подати заявку на видачу патенту на винахід в кожній країні, в якій він звертається за правовою охороною, і права на винахід охоронятимуться тільки в тих країнах, в яких видано патент. Таким чином, без патенту, виданого патентним відомством країни, в якій випрошується правова охорона винаходу, вона не надається.

Для того, щоб одержати патент, винахідник повинен у письмовій заявці надати детальний опис винаходу. Як правило, заявка робиться публічно доступною шляхом її опублікування відповідним патентним відомством або іншим чином приблизно через 18 місяців після її подання. Оскільки патенти видаються на той винахід, який розкривається у заявці, ця вимога публічного розкриття заявки покликана сприяти обміну технічною інформацією вже на досить ранньому етапі існування винаходу. Хоча використання винаходу третіми особами забороняється протягом всього строку дії патенту, допускається використання оприлюдненої інформації з метою внесення до винаходу вдосконалень або досягнення такого ж результату іншими шляхами. В обмін на розкриття відомостей щодо свого винаходу винахідник одержує виключні права на цей винахід строком на 20 років з дати подання заявки (саме такий строк дії патенту на винахід вимагається Угодою ТРІПС).

В деяких країнах видаються патенти на основі простої реєстрації прав на винахід. Винахідники можуть піти далі цієї вимоги про реєстрацію прав та отримати додаткові права на винахід, представивши на експертизу опис винаходу з метою визначення його винахідницького рівня та інших критеріїв патентоздатності. В деяких країнах цей другий етап, який зазвичай називається експертизою, є факультативним, але у більшості країни він є обов'язковим.

Реєстрація прав на винаходи і видача патентів регулюються рядом міжнародних угод і договорів, включаючи Договір про патентну кооперацію та Договір про патентне право, які адмініструє ВОІВ.

Глава 2. Правова охорона в якості винаходів комп'ютерних програм, фармацевтичних препаратів, медичних приладів та способів ведення бізнесу

Міжнародні стандарти правової охорони, передбачені Угодою ТРІПС, не допускають визнання винаходу непатентоздатним тільки тому, що такий винахід належить до тієї або іншої галузі техніки. Таким чином, відмова у наданні правової охорони всім фармацевтичним препаратам або всім комп'ютерним програмам без проведення експертизи таких препаратів або програм на предмет їх відповідності критеріям новиз-

ни, винахідницького рівня (неочевидності) та промислової придатності (корисності), порушує міжнародні стандарти.

Каменем спотикання в питанні про патентоздатність завжди була проблема промислової придатності — тобто винахідник повинен був довести, що його винахід має практичне застосування. Чисто розумові процеси не розглядаються як патентоздатні, тому вони не є винаходами. В результаті, алгоритми комп'ютерних програм, як правило, не вважаються патентоздатними, тому що вони представляють собою розумовий процес. Проте, комп'ютерні програми залишаються об'єктом, який має потенційну патентоздатність у разі, коли подається заявка на видачу патенту на винахід, об'єктом якого є щось більше, ніж просто алгоритм.

Подібно до цього, способи ведення бізнесу, які задовольняють критеріям новизни, винахідницького рівня та промислової придатності повинні також підлягати правовій охороні. Однак, багато країн вимагають також наявності технічного результату для надання такої правової охорони.

Глава 3. Міжнародні стандарти щодо захисту прав на винаходи, що передбачені Угодою ТРІПС

Як згадувалося раніше, Угода ТРІПС вимагає наявності цивільно-правових процедур захисту прав (як у судах, так і в адміністративних органах) для припинення будь-яких порушень прав на винаходи. На відміну від деяких порушень авторських прав і прав на торговельні марки, Угода ТРІПС не вимагає, щоб було передбачено застосування кримінальної відповідальності за порушення прав на винаходи. Однак, багато країн передбачають кримінальну відповідальність за такі правопорушення. Особливо це стосується країн, в яких отримання цивільно-правового захисту порушених прав вимагає багато часу та зусиль, і в яких використання системи кримінального правосуддя з метою забезпечення дотримання прав на винаходи може бути єдиним ефективним методом забезпечення дотримання прав патентоволодільцев. Крім того, у випадку широкомасштабних порушень прав патентоволодільцев або контрафакції та несанкціонованої реалізації потенційно шкідливих товарів кримінально-правові санкції служать для запобігання порушення прав на винаходи у майбутньому.

Як вже зазначалось, СОТ адмініструє Угоду ТРІПС. Для того, щоб стати членом СОТ, країна повинна продемонструвати, що її закони та процедури відповідають стандартам, що передбачені Угодою ТРІПС.

Положення Угоди ТРІПС щодо захисту прав інтелектуальної власності, зокрема і прав на винаходи, детально були розкриті в РОЗДІЛАХ II і III цього посібника.

Глава 4. Доведення факту правопорушення: питання, пов'язані з доказами

Доведення факту порушення прав на винахід вимагає, по суті, підтвердження:

1. наявності прав інтелектуальної власності на винахід;
2. дійсності патенту на винахід; і
3. несанкціонованого використання продукту (товару) або процесу (способу), який є об'єктом запатентованого винаходу.

Права на винахід засвідчується документом про реєстрацію прав на винахід, який часто називається «патентною грамотою» («letters patent»).

Дійсність патенту на винахід приймається часто як презумпція. Однак, така презумпція не заважає відповідачу заперечувати проти неї, як правило, демонструючи відсутність таких критеріїв охороноздатності винаходу, як новизна або винахідницький рівень (тобто винахід має бути очевидним для особи, яка має навички у відповідній галузі).

Для того, щоб визначити, чи порушуються права патентоволодільця, необхідно ретельно вивчити пункти формули винаходу та порівняти їх із продуктом (товаром), який, як стверджується, порушує права на цей винахід. Формула винаходу міститься у виданому патенті на винахід. Обсяг прав на запатентований винахід обмежується його формулою. Таким чином, мають правову охорону тільки ті елементи винаходу, які викладені у формулі винаходу. Якщо елементи формули винаходу збігаються з елементами продукту або способу, щодо якого подана скарга про порушення прав на винахід (що називається «покриття» продукту або процесу), то має місце факт правопорушення. Навіть якщо формула винаходу повністю не збігається із продуктом або процесом, що порушує права на винахід, можливо, що суд прийде до висновку, що має місце правопорушення на підставі того, що продукт відповідача є несанкціонованим еквівалентом запатентованого винаходу.

Наприклад, Іван винайшов тенісну ракетку із пристроєм для ведення рахунку, вмонтованим в нижню частину ручки ракетки. Об'єктом заявленого винаходу є ручка тенісної ракетки, що поєднує в собі функції пристрою для тримання ракетки та ведення рахунку. Іван отримує патент на свій винахід. Згодом Микола винаходить і починає продавати тенісну ракетку із прозорою ручкою, в яку вбудовано складніший пристрій для ведення рахунку, ніж у ракетці Івана. І хоча винахід Миколи вдосконалює винахід Івана у деяких відношеннях, найімовірніше, що винахід Миколи буде визнаний порушенням прав на винахід Івана у разі, якщо винахід Миколи має ті ж самі елементи (або еквівалентні елементи), що заявлені у формулі винаходу, права на який належать Івану.

Факт несанкціонованого використання винаходу визначається, як правило, шляхом подачі доказів, що відповідач виготовив продукт (товар), що порушує права на винахід, або запропонував його для продажу

без дозволу власника прав на цей винахід. Доказом відсутності дозволу, як правило, є той факт, що патентоволоділець не надав дозвіл (ліцензію) на використання винаходу, що втілений в продукті/процесі, який порушує його права.

Відповідно до положень Угоди ТРІПС, якщо об'єктом винаходу, права на який порушено, є процес, відповідач несе обов'язок доведення того, що процес отримання продукту, який ідентичний продукту, що отриманий за допомогою запатентованого процесу, є відмінним від останнього. За відсутності доказів протилежного, у тих випадках, коли продукт, отриманий за допомогою запатентованого процесу, є новим, суд повинен припускати, що було використано запатентований процес. Подібно до цього, у випадку відсутності доказів протилежного, коли існує значна ймовірність того, що ідентичний продукт був вироблений із використанням запатентованого процесу, і патентоволоділець не зміг, доклавши розумних зусиль, визначити процес, який фактично був застосований, суд повинен припускати, що було використано запатентований процес.

Глава 5. Застава та гарантії

Угодою ТРІПС передбачено, що у випадках арешту товарів судові органи вправі вимагати внесення застави або надання гарантії в іншій формі. Однак така застава або гарантія повинні надаватися в розумних розмірах і не можуть бути неприпустимо обтяжливими. Якщо висувається вимога про внесення застави з метою запобігання зловживань, то відповідно до принципів «національного режиму», що закріплені в Угоді ТРІПС, така вимога повинна стосуватися рівною мірою як національних, так і закордонних патентоволоділців з метою недопущення зловживань. Застава або гарантія повинні бути повернуті у разі, якщо арешт був проведений належним чином тому, що мета такої застави — забезпечення адекватної компенсації відповідачу у випадку неправомірного арешту.

Глава 6. Порушення прав на винаходи в Сполучених Штатах Америки (цивільні справи)

Права володілців патентів США на винаходи охороняються відповідно до Акту про винаходи від 1958 року (Patent Act of 1958), який неодноразово змінювався та доповнювався і який можна знайти в частині 35, §§ 1 і т. д. у Кодексі законів США. Відповідно до законодавства США будь-яка особа, яка без дозволу власника прав на винахід «виготовляє, використовує, пропонує для продажу, продає ... або ввозить який-небудь запатентований винахід» вважається правопорушником. Крім прямих

правопорушень, суди визнають скарги за співучасть у правопорушенні. Так, особа, яка допомагає іншій особі в порушенні прав якої-небудь особи (наприклад, шляхом виготовлення незаконних товарів на прохання цієї іншої особи), несе однакову з нею відповідальність.

6.1. Доведення факту правопорушення: питання, пов'язані з доказами

Як вже зазначалось вище, доведення факту порушення прав на запатентований винахід вимагає, по суті, підтвердження:

1. наявності прав інтелектуальної власності на винахід;
2. дійсності патенту на винахід; і
3. несанкціонованого використання продукту або процесу, який є об'єктом запатентованого винаходу.

Права на винахід засвідчуються патентом (свідомством про реєстрацію). За законодавством США дійсність патенту на винахід припускається, однак, така дійсність патенту може бути оскаржена відповідачем. Дуже часто такі оскарження ґрунтуються на підставі відсутності таких критеріїв охороноздатності винаходу, як новизна або винахідницький рівень.

Для того, щоб визначити чи порушує продукт або процес права патентоволодільця, суди порівнюють продукт відповідача із пунктами формули винаходу, що містяться в патенті на винахід. Навіть якщо продукт відповідача не збігається повністю із формулою запатентованого винаходу, продукт все таки може розглядатися як такий, що порушує права на винахід, якщо він виконує, в основному, ті ж самі функції, в основному, тим самим способом, для досягнення, в основному, тих самих результатів. «Доктрина еквівалентності» («Doctrine of Equivalents») забезпечує неможливість обійти правову охорону винаходу шляхом внесення незначних змін до продукту.

6.2. Відшкодування збитків та способи захисту прав

Засоби захисту прав на винаходи від порушень, що існують за законодавством США, включають мінімальні засоби захисту прав, що передбачені Угодою ТРІПС, серед яких – судові заборони, відшкодування збитків, відшкодування витрат на послуги адвоката та судових витрат, вилучення матеріалів, з якими пов'язані правопорушення або їх знищення.

- ❑ Судові заборони (Injunctions). Тимчасові, попередні або остаточні заборони можуть бути запроваджені судом на тих умовах, які він вважатиме виправданими, для запобігання або припинення порушень прав на винахід. Судові заборони в порядку «*ex parte*» (тобто накази про заборону, видані без повідомлення відповідача) можливі на тимчасовій основі.

- ❑ Відшкодування збитків у грошовій формі (Money Damages). Правопорушник може нести відповідальність або (1) за відшкодування патентоволодільцю реальних збитків, або (2) будь-яких додаткових прибутків правопорушника, що не входять до суми таких збитків. Таке відшкодування може включати розрахункову вартість законної ліцензії, яка мала б вимагатись. Відшкодування передбачених законом збитків (statutory damages) не передбачається законодавством США за порушення прав на винаходи.
- ❑ Відшкодування витрат на послуги адвоката та судових витрат. Суд може також дозволити стягнення витрат. Стягнення витрат на послуги адвоката в розумних межах також можуть бути присуджені у виняткових випадках.
- ❑ Вилучення предметів, що порушують права. Суд може розпорядитися про вилучення всіх предметів, які, як стверджується, порушують права на винахід. Рішення про такий арешт можуть прийматися без повідомлення відповідача.
- ❑ Знищення. Далі, суд може розпорядитися знищити всі арештовані незаконні предмети.

6.3. Відповідальність за співучасть (contributory infringement)

Особи, які свідомо та навмисно сприяють правопорушенням або заохочують до їх вчинення, несуть відповідальність нарівні із безпосереднім правопорушником і підпадають під такі ж самі покарання. За співучасть у правопорушенні відповідають особи, які знають про правопорушення та спонукають, змушують до нього або суттєво сприяють здійсненню такої діяльності.

6.4. Застава та гарантії

За законодавством США суд може вимагати від позивача внести заставу в розумних розмірах, щоб гарантувати компенсацію відповідачу у випадку, коли арешт буде визнаний неправомірним.

Глава 7. Цивільно-правові засоби захисту прав на винаходи в Україні

7.1. Умови набуття прав на винаходи в Україні

В ч. 4.1.2. Глави 4 РОЗДІЛУ I цього посібника надана загальна характеристика винаходу як результату інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. У ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» зазначено, що правова охорона надається

ся винаходу, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Згідно із ч.1 ст.459 ЦК України та ч.1 ст.7 зазначеного вище закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Такий підхід відповідає міжнародним стандартам, що акцентують увагу не на будь-яких критеріях винаходу, а лише на тих, наявність яких необхідна для надання йому правової охорони. Інакше кажучи, під поняттям винаходу правомірно розуміти об'єктивно існуюче явище, що в загальному вигляді можна визначити як творче рішення практичної задачі. Винаходом може вважатися будь-який досягнутий людиною творчий результат, суть якого полягає в знаходженні конкретних технологічних або технічних засобів вирішення задачі, що виникла у сфері практичної діяльності.

При цьому винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки, який включає всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Держдепартаменту. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. І, нарешті, винахід визнається промислово придатним, якщо він може бути використаним у промисловості, або в іншій сфері діяльності.

Слід зазначити, що ці три критерії, за якими рішення визнається винаходом в Україні і отримує правову охорону, повністю відповідають міжнародним стандартам. В законодавстві зарубіжних країн можуть використовуватись замість терміну «винахідницький рівень» терміни — «неочевидність», «винахідницький крок», «суттєві відмінності» тощо. А замість терміну «промислова придатність» терміни — «корисність», «практичне використання» тощо.

У відповідності із міжнародними стандартами набуття прав на винахід засвідчується патентом України. В США, а також в деяких інших країнах саме винахід, права на який зареєстровано і на який видано охоронний документ (патентну грамоту) називають «патентом», в той час як в Україні «патент» — це спеціальний охоронний документ, яким країна закріплює за його володільцем визначені законом права на створений винахід. Патент визначає обсяг правової охорони винаходу, викладений у формулі винаходу — стислій словесній характеристиці винаходу, що містить сукупність всіх його суттєвих ознак. Саме формула винаходу аналізується при розгляді спорів про порушення прав на винахід з урахуванням опису винаходу, який також міститься у патенті на винахід. Тобто патент України на винахід за своєю природою є юридично-технічним документом, виданим від імені країни уповноваженим державним органом (Держдепартаментом).

7.2. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на винаходи

До особистих немайнових прав інтелектуальної власності на винахід, зокрема, відноситься право на визнання людини винахідником, право перешкоджати будь-якому посягання на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації винахідника (ст.423 ЦК України).

В ст. 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи» зазначено також, що винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково. Винахідник має також право на присвоєння свого імені створеному їм винаходу.

В ст. 464 ЦК України визначені майнові права інтелектуальної власності на винахід. Це, зокрема:

1. право на використання винаходу;
2. виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії);
3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання.

Зазначені права діють від дати, наступної за датою державної реєстрації прав на винахід.

Згідно із нормами ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» використанням винаходу визнається:

- ❑ виготовлення, пропонування для продажу, в тому числі через мережу «Інтернет», застосування або ввезення, зберігання, інше введення в цивільний оборот в зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу;
- ❑ застосування технологічного процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні;
- ❑ пропонування для продажу, введення в цивільний оборот, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого з застосуванням технологічного процесу, що охороняється патентом.

Слід зазначити, що виготовленням визнається виробництво продукту з комерційною метою, навіть якщо при цьому сам продукт тимчасово не реалізується, а, наприклад, складається для подальшого продажу. Не має значення також місце, де відбувається продаж — в Україні чи за її межами.

Застосуванням вважаються усі випадки виробничого використання продукту з комерційною метою. Ввезення означає імпорт продукту на територію України, причому використанням визнається сам факт ввезення, хоча б продукт і не призначався для використання на українській території.

Збереження, зокрема накопичення, продукту для подальшого його введення в цивільний оборот, також розглядається як використання запатентованого винаходу. Пропонуванням для продажу є реклама продукту, яка може полягати у його публічній демонстрації в торговельних залах і на вітринах, у рекламних роликах, кліпах, проспектах, каталогах тощо.

Під продажем розуміють комерційну діяльність із реалізації продукту, яка найчастіше має форму цивільно-правового договору купівлі-продажу.

Названі дії не вичерпують усіх випадків введення в цивільний оборот продукту, що містить або виготовлений із застосуванням винаходу, права на який зареєстровані. Вони можуть виражатися і в іншому використанні продукту, зокрема його технічному обслуговуванні, ремонті, укладанні щодо нього договорів оренди, лізингу, підряду, міни тощо.

Володілець патенту не завжди має фінансову або іншу можливість використовувати належний йому винахід. Законодавством йому надано право розпорядження майновими правами на цей винахід на свій розсуд. Зокрема, володілець патенту має виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії), тобто може передати право на використання винаходу іншій особі.

До майнових прав інтелектуальної власності належить виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу або забороняти іншим особам використовувати цей винахід без дозволу володільця патенту. З цього правила є винятки, визначені в ст.31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», що передбачають умови, за якими використання запатентованого винаходу без згоди власника прав на нього не визнається порушенням прав інтелектуальної власності. Такі винятки відповідають міжнародним стандартам

7.3. Порушення прав на винаходи

Згідно із ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яке посягання на особисті немайнові права винахідника або майнові права володільця патенту вважається порушенням прав, що тягне за собою відповідальність згідно з законодавством України. На вимогу винахідника або володільця патенту таке порушення повинно бути припинено, а правопорушник зобов'язаний відшкодувати цим особам заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав володільця патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

7.4. Адміністративна відповідальність за порушення прав на винаходи

Згідно із ст. 51-2 «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності» Кодексу України про адміністративні правопорушення – незаконне використання винаходу, привласнення авторства на винахід,

інше умисне порушення прав на цей об'єкт права інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Ст. 164-3 зазначеного кодексу визнає пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені актом недобросовісної конкуренції, що тягне за собою накладення штрафу від 30 до 44 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

Загальні положення, спрямовані на адміністративний захист від недобросовісної конкуренції, зокрема, щодо незаконного копіювання виробів іншого суб'єкта господарювання містяться в главі 28 Господарського кодексу України та в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

7.5. Цивільно-правовий захист прав на винаходи

Під захистом прав і законних інтересів винахідників і володільців патентів розуміють передбачені законодавством засоби примусового характеру, за допомогою яких здійснюють відновлення (визнання) порушених прав та інтересів, припинення правопорушень та майновий вплив на правопорушників, застосування до правопорушників санкцій, а також визначення механізмів реалізації цих заходів.

В РОЗДІЛІ IV цього посібника визначені загальні способи захисту цивільних прав та інтересів згідно із ст. 15 ЦК України, які розповсюджуються і на винаходи.

Рішення, які може постановити суд щодо захисту прав на винахід, визначені в ст. 432 ЦК України. Це, зокрема, рішення про:

1. застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню прав на винахід та збереження відповідних доказів;
2. зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням прав на винахід;
3. вилучення з цивільного обороту **та знищення** товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням прав на винахід;
4. вилучення з цивільного обороту **та знищення** матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням прав на винахід;
5. застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання винаходу. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6. опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення прав на винахід та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Слід зауважити, що у ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» надано перелік видів спорів, пов'язаних з порушенням майнових і особистих немайнових прав на винахід, на які поширюється юрисдикція судів. Це, зокрема, спори про:

- ☐ авторство на винахід;
- ☐ встановлення факту використання винаходу;
- ☐ встановлення володільця патенту;
- ☐ порушення прав володільця патенту;
- ☐ укладання та виконання ліцензійних договорів;
- ☐ право попереднього користувача;
- ☐ компенсації.

Цей перелік не є вичерпним. В судах розглядаються будь-які інші спори, пов'язані з правами, що випливають із факту створення винаходу, видачі патенту на винахід, визнання патенту недійсним, правомірності використання винаходу тощо.

Розгляд таких спорів у місцевих та господарських судах здійснюється за загальними правилами судової процедури, які передбачені в Цивільному процесуальному кодексі України та Господарсько-процесуальному кодексі України.

Загальні норми щодо доведення факту порушення прав на винахід, судових заборон, відшкодування збитків, відшкодування судових витрат, вилучення матеріалів, з якими пов'язані порушення, або їх знищення тощо, висвітлені в РОЗДІЛІ IV цього посібника.

Глава 8. Захист прав на винаходи за міжнародними стандартами (кримінальне судочинство)

Угода ТРІПС не передбачає яких-небудь мінімальних кримінальних покарань для боротьби із порушеннями прав на винаходи. Проте, з причин, що зазначені вище, багато країн запровадили такі кримінальні покарання з метою забезпечення достатнього захисту прав на винаходи. Загалом норми ст. 61 Угоди ТРІПС дозволяють застосування кримінальних процедур та покарання особливо, якщо порушення вчинені навмисно та в комерційних масштабах.

Глава 9. Кримінально-правові засоби захисту прав на винаходи в Сполучених Штатах Америки

Законодавством США не передбачена кримінальна відповідальність за порушення прав на винаходи. Оперативний захист порушених прав, який можна отримати в рамках цивільного судочинства, включаючи арешти в порядку «*ex parte*» та судові заборони, що видаються без повідомлення відповідача, вважаються достатнім для гарантування власникам прав на винаходи ефективного захисту їх прав.

Глава 10. Кримінально-правові засоби захисту прав на винаходи в Україні

В Україні передбачена кримінальна відповідальність за порушення прав на винаходи. Кримінальна відповідальність за порушення прав на винаходи настає переважно у випадках, якщо власнику прав завдана матеріальна шкода у значному, великому або у особливо великому розмірах. Згідно з нормами ст. 177 Кримінального кодексу України:

1. Незаконне використання винаходу, привласнення авторства на нього, або інше умисне порушення прав на цей об'єкт, 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, з конфіскацією **та знищенням** відповідних товарів та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.
2. 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, з конфіскацією **та знищенням** відповідних товарів та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.
3. Дії, передбачені пунктами 1) та 2), 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 та з конфіскацією **та знищенням** відповідних товарів та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.

При цьому матеріальна шкода вважається завданою у значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, у великому розмірі — якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі — якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Загальні поняття умислу, повторності, співучасті, рецидиву злочину містяться у Главі 3 РОЗДІЛУ IV Посібника.

Глава 11. Положення Угоди ТРІПС щодо примусових ліцензій

В ст. 31 Угоди ТРІПС визначені випадки, коли винахід може використуватись без дозволу власника прав на нього, тобто коли на запатентовані винаходи можуть видаватися так звані «примусові ліцензії» за певних обмежених обставин і за умови строгого дотримання процесуальних вимог, спрямованих на захист власника прав, включаючи право на судовий розгляд будь-яких рішень про видачу таких ліцензій. Відповідно до Угоди ТРІПС кожна примусова ліцензія повинна забезпечувати володільцю патенту «відповідну винагороду». Достатність будь-якої такої винагороди повинна ґрунтуватися на «економічній вартості» дозволу та повинна підпадати під розгляд у суді або «інший незалежний» розгляд «органом вищої інстанції». Повинно бути забезпечено, що будь-яке рішення про видачу примусової ліцензії може переглядатися у суді.

Угода ТРІПС прямо визнає п'ять положень, на підставі яких може бути видана примусова ліцензія:

1. у випадках, коли патентоволоділець раніше відмовив у видачі ліцензії на комерційно прийнятних умовах;
2. у випадку національних надзвичайних ситуацій або інших надзвичайних обставин;
3. для виправлення антиконкурентної практики;
4. в цілях некомерційного використання винаходу;
5. в цілях дозволу використання залежного патенту на винахід.

Хоча, на перший погляд, ці підстави є допустимими цілями, для яких може бути надана примусова ліцензія, слід зазначити, що Угода ТРІПС забороняє загальне примусове ліцензування запатентованих винаходів. Так, правопорушенням є спонукання до примусового ліцензування всіх винаходів у тій або іншій галузі, наприклад, в галузі фармацевтичних препаратів, або іншій галузі промисловості або відносно певної групи винахідників. Рішення повинні прийматися в кожному конкретному випадку.

Термін дії примусової ліцензії повинен бути «обмеженим метою, для якої вона була видана.» Будь-яка така ліцензія не є виключною та

не може передаватися, окрім випадків, коли ліцензія може бути передана разом із підприємством або «гудвілом», що її використовують. Крім того, такі ліцензії повинні видаватися «у першу чергу для забезпечення потреб внутрішнього ринку», за винятком тих випадків, коли вони надаються для виправлення антиконкурентної практики або подолання національних надзвичайних ситуацій у зв'язку з певною фармацевтичною продукцією (див. обговорення нижче). Дія примусової ліцензії повинна припинитися у разі, коли і якщо обставини, що призвели до її видачі, «припиняють існувати та малоймовірно, що вони відновляться». «Компетентний орган» на підставі «мотивованої заяви» повинен мати повноваження розглядати питання про те, чи продовжують існувати обставини, що призвели до видачі урядом уповноваження на використання запатентованого винаходу без дозволу патентоволодільця. Юридична правомірність будь-якого рішення про уповноваження на примусове використання, а також про розмір винагороди за таке використання, повинна розглядатись у суді або «іншому незалежному органі вищої інстанції країни — члена».

Оголошення надзвичайного стану в країні не звільняє від обов'язку виплатити «відповідну винагороду» володільцю патенту за видачу примусової ліцензії. Воно також не позбавляє володільця патенту права отримати незалежне рішення про юридичну правомірність такого оголошення.

У серпні 2003 року Генеральна рада СОР прийняла рішення про імплементацію параграфу 6 Декларації в м. Доха щодо Угоди ТРІПС та громадського здоров'я (Decision on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration of the TRIPS Agreement and Public Health). Цим Рішенням визнано право на видання примусових ліцензій на експорт запатентованих лікарських засобів в іншу країну у разі, коли країна — імпортер:

1. є найменш розвиненою країною або будь-якою іншою країною — членом СОР, яка направляє повідомлення Раді ТРІПС (TRIPS Council) про свій намір використати цю систему як імпортер;
2. має надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров'я або іншу нагальну потребу, для якої вимагається запатентований лікарський засіб;
3. не може забезпечити адекватні поставки для внутрішнього ринку;
4. не в змозі забезпечити місцеве виробництво лікарського засобу, який вимагається.

Цим Рішенням встановлюються вимоги про надання повідомлень для країн — експортерів, з яких здійснюються поставки, а також вимоги, що продукція, яка вироблена на експорт, повинна бути чітко зазначена як така шляхом використання спеціальних етикеток, упаковки, форми або кольорів. Обсяг, який дозволяється для виробництва, повинен обмежуватися обсягом, який «є необхідним для задоволення потреб»

країни — імпортера. Інформація про умови примусової ліцензії повинна бути повідомлена Раді. Крім того, Рішенням вимагається, щоб країна — імпортер вжила «розумних заходів», спрямованих на недопущення направлення таких імпортних лікарських засобів до інших країн. Надання примусової ліцензії на імпорт фармацевтичної продукції не звільняє від обов'язку виплатити відповідну винагороду володільцю патенту.

Глава 12. Законодавчі акти США щодо правової охорони винаходів

У Сполучених Штатах Америки правова охорона, що надається патентом на винахід, повністю ґрунтується на законодавчих актах, що містяться в частині 35, Розділ 1 і т. д. у Кодексі законів США.

Глава 13. Основні законодавчі акти України щодо правової охорони винаходів

- ❑ Цивільний кодекс України, статті 459-470;
- ❑ Господарський кодекс України, ст. 156;
- ❑ Кримінальний кодекс України, ст. 177;
- ❑ Митний кодекс України, ст. 1, 255-258, 345;
- ❑ Кодекс України про адміністративні правопорушення, ст. 51-1;
- ❑ Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 1-38;
- ❑ Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст. 5, 25.

Глава 14. Запитання і відповіді до теми «Захист прав на винаходи»

Запитання 1. Яку правову охорону надає патент на винахід його володільцю (якого часто називають «патентоволоділець»)?

Відповідь: Патент на винахід надає його володільцю право використовувати цей винахід, а також виключне право дозволяти та/або забороняти використання цього винаходу іншими особами, включаючи виготовлення, використання, продаж, пропозицію для продажу або імпорту товарів, що містять запатентований винахід.

Запитання 2. Чи повинні права на винахід бути зареєстрованими для того, щоб цей винахід мав правову охорону відповідно до законодавства про винаходи?

Відповідь: Так, винахід набуває правову охорону згідно з законодавством країни тільки у тому випадку, коли на такий винахід була подана заявка і був виданий патент.

Запитання 3. Що є «порушенням прав» на запатентований винахід?

Відповідь: Як правило, правопорушення має місце в тих випадках, коли третя сторона виготовляє, використовує, продає, пропонує для продажу або імпортує товари, що містять запатентований винахід без дозволу патентоволодільця.

Запитання 4. До якої міри мені потрібно змінити запатентований винахід для того, щоб подати заявку на видачу патенту на новий винахід?

Відповідь: Ви повинні створити винахід, що не порушує оригінальний винахід. Ваш винахід не повинен буквально порушувати формулу винаходу. Ви також повинні створити винахід, який не є неприйнятним еквівалентом іншого винаходу в країнах, що визнають «Доктрину еквівалентності». Крім того, Ваш винахід повинен бути новим, мати винахідницький рівень (бути неочевидним) і промислово приданим (корисним).

Запитання 5. Чи несу я відповідальність у разі виготовлення контрафактних товарів на прохання третьої особи?

Відповідь: Так, будь-яка особа, яка виготовляє товари, що містять запатентований винахід без дозволу патентоволодільця, відповідає за порушення прав на винахід. При цьому фактичне згадування про існування такого патенту не вимагається. Власники виробничих підприємств повинні всіляко гарантувати, що їх діяльність була санкціонована власником прав на винахід.

Запитання 6. Хтось порушив мої права на винахід. Що я можу зробити в цьому випадку?

Відповідь: У випадку несанкціонованого використання Вашого винаходу Ви можете звернутися в правоохоронні органи із проханням розпочати розслідування або звернутися із цивільним позовом до суду, який має підсудність в таких справах.

Запитання 7. Чи забезпечують митні органи захист прав на винаходи при несанкціонованому імпорті?

Відповідь: Угода ТРІПС не передбачає прикордонних заходів боротьби із ввезенням товарів, що порушують права на винаходи тих чи інших осіб. Проте, такі заходи передбачені законодавством ряду країн, включаючи США та Україну, для недопущення несанкціонованого ввезення товарів, що містять запатентовані винаходи. Для цього, в США та Україні працівники митних органів мають широкі повноваження забороняти ввезення товарів, які порушують права, включаючи «ex officio»

повноваження (за посадою) на проведення розслідувань без отримання інформації від патентоволодільця про транспортування незаконних товарів. Більш докладна інформація про прикордонні заходи викладена в ГЛАВІ V цього посібника.

Запитання 8. Якщо виноситься ухвала про арешт товарів, то яка кількість незаконних товарів повинна бути арештована? Які ще предмети підлягають арешту?

Відповідь: Незалежно від того, чи арешт товарів проводиться в рамках розслідування у кримінальній справі або в ході провадження в цивільній справі, повинні бути арештовані всі незаконні товари. Крім збереження доказів масштабу незаконної діяльності обвинуваченого/відповідача, оперативний арешт незаконно виготовлених товарів сприяє запобіганню майбутніх правопорушень та зменшує збитки, що завдаються власнику прав на винахід незаконною діяльністю обвинуваченого/відповідача. Крім цього, часто підлягає арешту обладнання, яке використовується, головним чином, для незаконного виробництва товарів, так само як і ділова документація.

Запитання 9. Чи набувають правову охорону як винаходи комп'ютерні програми?

Відповідь: Так. Угодою ТРІПС вимагається, що винаходи в усіх галузях технологій повинні набувати правову охорону за умови, що вони є новими, мають винахідницький рівень та є промислово придатними. Таким чином, якщо комп'ютерна програма відповідає цим вимогам, вона підлягає правовій охороні шляхом видачі патенту на винахід. І навпаки, алгоритми не підлягають такій правовій охороні, тому що вони являють собою, як правило, розумові процеси, а не винаходи. Деякі країни відмовляють у наданні правової охорони комп'ютерним програмам у разі, якщо вони не призводять до «технічного результату». Такий технічний результат, як правило, трактується як удосконалення технології, причому в галузі, що є патентоздатною. Наприклад, удосконалена комп'ютерна програма з перекладу з японської мови на англійську та навпаки може не розглядатися патентоздатною в країнах, законодавство яких містить вимогу про технічний результат, тому що лінгвістичні методи являють собою розумовий процес. З іншого боку, комп'ютерна програма, що прискорює процес збільшення масштабу зображення, може бути патентоздатною, тому що приводить до технологічного вдосконалення в конкретній галузі техніки.

Запитання 10. В чому переваги правової охорони винаходів над іншими об'єктами права інтелектуальної власності?

Відповідь: Кожен об'єкт права інтелектуальної власності охоплює різні аспекти та пропонує різні переваги. У випадку з винаходами їхня перевага полягає в тому, що вони надають патентоволодільцю виключ-

не право не допускати використання свого винаходу третьою стороною без його дозволу. Хоча строк правової охорони винаходу відносно невеликий — як правило, всього 20 років від дати подання заявки на видачу патенту — обсяг правової охорони вважається, в цілому, ширшим у порівнянні з іншими об'єктами права інтелектуальної власності. В обмін на видачу патенту на винахід винахідник зобов'язується розкрити суть свого винаходу для того, щоб технічні досягнення, які представлені у винаході, могли вивчатися та використовуватися при створенні нових винаходів іншими винахідниками.

Запитання 11. Як визначається розмір «адекватної компенсації» за порушення прав на винахід?

Відповідь: Адекватна компенсація може надаватися шляхом визначення розміру реальних збитків, понесених власником прав на винахід в результаті правопорушень, або шляхом відшкодування передбачених законом збитків чи фіксованих збитків. При визначенні належного рівня компенсації правопорушник повинен, як мінімум, повернути ті прибутки, які він одержав шляхом несанкціонованого використання винаходу. Крім того, у випадках, коли подібне повернення прибутків не дозволяє повністю відшкодувати власнику прав на винахід понесені ним збитки та іншу завдану шкоду, принцип адекватної компенсації вимагає, щоб власнику прав на винахід компенсували також втрачені можливості продажу товарів (упущену вигоду).

Запитання 12. У яких випадках повинні прийматися рішення про знищення арештованих товарів та обладнання для їх виробництва?

Відповідь: Кращим способом забезпечення того, що незаконно виготовлені товари не будуть випадково повернуті до цивільного обороту, — здійснити знищення таких товарів і обладнання, що використовувалося для їх виготовлення. Відповідно до положень Угоди ТРІПС такі арештовані товари та обладнання, що використовується, головним чином для їх виготовлення, повинні бути або знищені або реалізовані поза рамками комерційних каналів. **Таку ж саму норму містить і законодавство України.** Будь-яке таке знищення здійснюється без компенсації правопорушнику.

Запитання 13. Чи можуть бути запатентовані способи ведення бізнесу?

Відповідь: Угода ТРІПС передбачає, що в тій мірі, в якій способи ведення бізнесу задовольняють критеріям новизни, винахідницького рівня та промислової придатності, вони повинні набувати правову охорону шляхом видачі патентів. У Великобританії та Європейському патентному відомстві (European Patent Office) вважають, що для того, щоб бути патентоздатними, способи ведення бізнесу повинні мати технічне застосування. Так, якщо спосіб має відношення до бізнес менеджменту або бухгалтерського обліку, то вважається, що такий спосіб є патентоз-

датним. Однак, якщо спосіб ведення бізнесу має відношення до технологічної галузі, як, наприклад, спосіб експлуатації печі для виплавки сталі або управління заводом, такий спосіб може бути запатентований як технологічний процес. Сполучені Штати Америки та ряд інших країн дають ширший обсяг правової охорони способам ведення бізнесу і зараз не вимагають, щоб технічне рішення було складовою частиною способу для того, щоб такий спосіб кваліфікувався як патентоздатний винахід. Патенти на способи ведення бізнесу у зв'язку з діяльністю, що здійснюється в мережі «Інтернет», також видаються в Сполучених Штатах Америки та інших країнах.

Запитання 14. Чи може опублікований патент на винахід безперешкодно копіюватися?

Відповідь: Патент на винахід може безперешкодно копіюватися. Однак використання технології, що втілена в запатентованому винаході, не допускається без дозволу патентоволодільця протягом всього строку дії правової охорони винаходу.

Глава 15. Приклади із практики до теми «Захист прав на винаходи»

Приклад 1.

Американська компанія «Amazon.com» розробила спеціальну систему замовлень товарів через мережу «Інтернет». Використовуючи цю систему споживач може замовити товари простим натисканням кнопки миші комп'ютера. Компанія «Amazon.com» одержала патент США на цей простий метод «замовлення одним натиском миші». Вона дізнається, що українська компанія «Інтелект» працює в Україні через веб-сайт, використовуючи ту ж систему «замовлення одним натиском миші». Компанія «Amazon.com» подає позов про порушення прав на свій винахід проти української компанії. Аналіз формули винаходу до патенту США показує, що система компанії «Інтелект», яка порушує її права, ідентична системі, права на яку належать компанії «Amazon.com».

На які засоби судового захисту прав має право компанія «Amazon.com», якщо вона порушить судовий процес в Україні для захисту своїх прав інтелектуальної власності?

Відповідь: Правова охорона винаходів обмежується територією тієї країни, де заявляється така правова охорона шляхом подання заявки і наступної видачі патенту. Тому, незалежно від того, діє патент США на даний спосіб, чи ні, якщо тільки такий патент був взагалі виданий, немає правових підстав для подання позову про порушення прав на цей винахід в Україні. У випадку, якщо компанією «Amazon.com» був би отриманий патент України на зазначений винахід, то тоді має міс-

це порушення українською компанією «Інтелект» прав на винахід, оскільки аналогічна система «замовлення одним натиском миші», на яку поширюється цей патент, була використана без дозволу власника прав на винахід. У випадку, якщо буде встановлено порушення прав, то компанія «Amazon.com» може скористатися судовою заборобою, одержавши адекватну компенсацію за збитки, нанесені несанкціонованим використанням запатентованої системи, і за судові витрати, а також за витрати на оплату послуг адвоката.

Приклад 2.

Степан сконструював поліпшене сідло для верхової їзди, що запобігає падінню дітей під час їзди на коні. Сідло виявилось настільки ефективним, що уряд України вирішив закупити такі сідла для шкіл верхової їзди по всій країні. Степан не може задовольнити попит на сідла через нестачу грошей для розширення виробництва.

На яких умовах уряд може передати третій стороні право на реалізацію зазначеного винаходу?

Відповідь: Якщо винахід запатентований в Україні, то у відповідності зі ст. 31 Угоди ТРІПС уряд може видати третій стороні тільки примусову ліцензію для виробництва та використання сідел за умови, що ця третя сторона намагалася одержати дозвіл від патентоволоділця на розумних комерційних умовах, а патентоволоділець безпідставно відмовив в наданні такої ліцензії. Якби сідла поставлялися для використання винятково в державних установах (для некомерційного використання), то тоді б примусова ліцензія могла б бути видана без проведення попередніх переговорів. Однак такі примусові ліцензії повинні повністю відповідати всім положенням та умовам ст. 31 Угоди ТРІПС (див. нижче).

Які умови повинні бути виконані для видачі примусової ліцензії?

Відповідь: Оскільки немає надзвичайного стану в країні, за винятком випадків, коли сідла будуть використатися тільки державними установами в некомерційних цілях, варто звернутися до патентоволоділця перш, ніж домагатися видачі такої примусової ліцензії, із пропозицією надати дозвіл на використання винаходу на розумних комерційних умовах. Якщо видається примусова ліцензія, то висувуються наступні умови: ліцензія обмежується виготовленням запатентованих сідел для продажу винятково на внутрішньому ринку. Вона повинна бути не ексклюзивною, без права передачі, і повинна закінчуватися, як тільки Степан сам зможе поставляти продукцію на внутрішній ринок, а також передбачати адекватне роялті Степану (розумні відрахування, розмір яких ґрунтується на ринковій вартості такої ліцензії). Будь-яке рішення, що стосується роялті, а також терміну дії будь-якої з таких ліцензій або її умов повинні підлягати судовому розгляду.

Приклад 3.

Анатолій розробив новий медичний препарат, який, на його думку, лікує від застуди. В основу його винаходу закладені народні засоби, які вживала його бабуся, коли він був маленьким і застуджувався. Він подає заявку на видачу патенту України на свій винахід.

Що йому треба надати, щоб довести, що він має право на одержання патенту на винахід відповідно до законодавства України?

Відповідь: Для того, щоб одержати патент на винахід відповідно до міжнародних стандартів, що викладені в Угоді ТРІПС (і вони повністю відповідають нормам законодавства України), він повинен довести, що створений ним винахід є новим (має світову новизну), має винахідницький рівень (є неочевидним) і є промислово придатним (є корисним).

Приклад 4.

Анатолій у Прикладі 3 одержав патент України на винахід, об'єктом якого є формула нових ліків проти застуди. Він починає продавати ліки у своєму кіоску під торговельною маркою «Вилікуйся швидше». Ліки користуються популярністю. У зв'язку з високим попитом на ліки Анатолій продає їх по 50 гривень (10 доларів) за флакон. Незабаром він виявляє, що деякі аптеки продають ліки під торговельною маркою «Вилікуйся швидше» по 15 гривень (3 долари). Він купує один недорогий флакон, приносить його в лабораторію та виявляє, що ці ліки являють собою розведений варіант його запатентованого винаходу та є абсолютно неефективні при лікуванні застуди.

Які права інтелектуальної власності Анатолія порушили зазначені аптеки?

Відповідь: Розведені ліки порушують права Анатолія на винахід, оскільки вони містять ту ж саму формулу ліків, що є об'єктом запатентованого винаходу, але розведену. Якщо аптеки виготовляють розведену формулу ліків, то, таким чином, вони порушують права Анатолія на виробництво та продаж (або пропозицію до продажу) запатентованого винаходу. Якщо ж вони просто продають розведену формулу ліків, вони все одно порушують права Анатолія на продаж або пропозицію до продажу його запатентованого винаходу. Крім цього, розведена формула ліків вважається контрафактною, оскільки вона містить контрафактний варіант торговельної марки, права на яку належать Анатолію.

Які засоби судового захисту прав варто застосувати?

Відповідь: Відповідно до законодавства України, яке повністю відповідає положенням Угоди ТРІПС, Анатолій має право на негайну судову заборону подальшого виробництва, використання або поширення розведених ліків з торговельною маркою «Вилікуйся швидше». Анатолій також має право на судові рішення про вилучення, без пові-

домлення відповідача, та знищення контрафактних розведених версій ліків, а також всіх приладів, що використовуються для їх виготовлення. Анатолію також мають компенсувати грошові збитки, що включають, по можливості, весь прибуток, отриманий аптеками від продажу незаконних запатентованих ліків, які вони поширювали, та упущену вигоду Анатолія в результаті незаконних дій правопорушників. Йому також повинні компенсувати судові витрати та, якщо він включить до судових витрат, витрати на адвоката.

Приклад 5.

Анатолій у Прикладі 4 порушує цивільний позов для отримання судового захисту проти порушення аптеками прав на запатентований винахід. Він звертається до суду із заявою про застосування тимчасових заходів для арешту ліків (без повідомлення відповідача), які порушують його права на запатентований винахід.

Які докази повинен надати Анатолій для того, щоб підтвердити свої права на засоби судового захисту?

Відповідь: Анатолій повинен довести, що його винахід є об'єктом законно виданого патенту України і що він є його володільцем. Це може бути доведено засвідченою копією патенту України на винахід, отриманою в Держдепартаменті. Він також повинен надати досить переконливі докази того, що аптеки продають або поширюють флакони зі складом або формулою речовини, що порушує його права на винахід. Оскільки хімічний аналіз показує, що ліки, які продають аптеки, усього лише розведена формула ліків, які є об'єктом винаходу, права на який належать Анатолію, свідчення цього факту буде досить для встановлення порушення прав на запатентований винахід. Анатолій повинен також продемонструвати, що флакони з контрафактною формулою ліків, були отримані від зазначених аптек і що він не надавав дозволу на створення розведеної формули ліків. Ці факти легко встановити свідченнями Анатолія та арештом флаконів з розведеною формулою ліків. Цієї інформації буде достатньо для видачі ухвали суду про проведення вилучення цих флаконів. У цьому випадку контрафактний характер ліків (факт, що вони розведені і тому неефективні) виправдовує негайне вилучення з цивільного обороту всіх цих ліків.

Крім порушення прав Анатолія на винахід, які інші права інтелектуальної власності потенційно порушили аптеки в Прикладі 4?

Відповідь: Крім порушення прав Анатолія на винахід, продаж флаконів з препаратами для лікування застуди, що містять торговельну марку «Вилікуйся швидше», також порушує права Анатолія на цю торговельну марку і кваліфікується як незаконне використання торговельної марки (без згоди власника прав на неї) або як контрафактна торговельна марка.

Приклад 6

Приватне підприємство «Ірма» розробило нову модель ергономічного рюкзака, призначеного для важких шкільних підручників, який забезпечує максимальний комфорт, мінімальне потовиділення та значно знижує болючі відчуття в спинній області під час носіння. Елементи новизни та винахідницького рівня даного винаходу включають спеціальну перевернуту U-подібну рамку, що більш рівномірно розподіляє вантаж, який перебуває в рюкзаку, по всій області спини, а спеціальна тканина – легша, але міцніша, ніж традиційні матеріали. ПП «Ірма» одержала патент України на винахід, об'єктом якого є U-подібний пристрій. Підприємство почало продавати екземпляри даного рюкзака в місцевих школах під торгівельною маркою «ЕРГО ПАК». Рюкзаки продаються за ціною, еквівалентною 100 гривень (20 дол. США) за одиницю. Ця ціна трохи вища, ніж стандартна вартість рюкзаків аналогічного типу. ПП «Ірма» вважає, що більш висока надійність рюкзака виправдує підвищену ціну. Підприємство було здивоване, виявивши, що інша компанія з назвою Товариство з обмеженою відповідальністю «Шкільне приладдя» почала продаж аналогічного рюкзака під торговельною маркою «Ерго Пак» за ціною 50 гривень (10 дол. США) за одиницю. ПП «Ірма» провело експертизу рюкзака та з'ясувало, що даний виріб має таку ж U-подібну рамку, що й запатентована конструкція. При цьому варто підкреслити, що даний виріб був виготовлений з іншого матеріалу.

Які права на винахід потенційно порушені компанією «Шкільне приладдя» під час продажу нею рюкзаків з торговельною маркою «Ерго Пак»?

Відповідь: Потенційно компанія «Шкільне приладдя», як видно з наведених даних, порушила права ПП «Ірма» на виробництво, використання та продаж рюкзаків із запатентованою U-подібною рамкою.

Які докази потрібні від ПП «Ірма» для того, щоб продемонструвати, що воно є володільцем діючого патенту на винахід ергономічного рюкзака?

Відповідь: Засвідчена копія патенту на винахід буде достатнім доказом, що власником прав на винахід даного ергономічного рюкзака, що були порушені ТОВ «Шкільне приладдя», є ПП «Ірма».

Якщо ПП «Ірма» подасть цивільний позов проти ТОВ «Шкільне приладдя» на підставі вищевказаних фактів, чи має воно право на одержання судової заборони без повідомлення відповідача, з метою запобігання наступних продажів рюкзаків?

Відповідь: Для того, щоб отримати судову заборону, ПП «Ірма» повинне надати досить вагомі докази, що ТОВ «Шкільне приладдя» порушує або збирається порушити права на запатентований винахід – U-подібну конфігурацію виробу. Оскільки рюкзак, що продає ТОВ «Шкільне приладдя», має таку ж U-подібну форму, на яку був виданий патент, позивач має право вимагати винесення судової заборони. На-

дання даної тимчасової заборони зумовлюється також тим фактом, що ТОВ «Шкільне приладдя» також використовує нелегально торговельну марку, права на яку належать ПП «Ірма», у зв'язку із продажем даних рюкзаків. Той факт, що ТОВ «Шкільне приладдя» не порушує права на тканину, не позбавляє його від відповідальності за порушення прав на запатентований винахід.

Які докази стосовно своїх прав на винахід повинне подати ПП «Ірма» для того, щоб отримати таку судову заборону? Чи є в нього всі необхідні докази, виходячи з наявної інформації?

Відповідь: Так. Для того, щоб довести, що ПП «Ірма» є власником прав на запатентований винахід, йому треба надати докази того, що цей винахід запатентовано в Україні, він містить формулу винаходу, яку порушує ТОВ «Шкільне приладдя», та ПП «Ірма» є власником прав на цей винахід. Оскільки ПП «Ірма» отримало патент України на винахід в установленому законодавством України порядку, засвідченої копії даного патенту достатньо для доказу наявності у ПП «Ірма» прав на винахід.

Які додаткові докази, якщо такі необхідні, повинно надати ПП «Ірма» для одержання судової заборони як тимчасових запобіжних заходів? А також для одержання постійної судової заборони на продовження продажів нелегальних рюкзаків?

Відповідь: Для того, щоб одержати тимчасову судову заборону, ПП «Ірма» повинно з достатнім ступенем переконливості довести, що ТОВ «Шкільне приладдя» порушує або має намір порушити його права на винахід. Це підприємство також повинно з достатнім ступенем переконливості продемонструвати, що U-подібна рамка, яку використовує ТОВ «Шкільне приладдя», порушує права на запатентовану U-подібну рамку і що це Товариство не було уповноважено підприємством (власником прав на винахід) виробляти або продавати рюкзаки, в яких втілюється даний запатентований винахід. Для того, щоб забезпечити своє право на одержання постійної судової заборони, ПП «Ірма» повинно продемонструвати на основі вагомих доказів, що U-подібна рамка, яку використовує ТОВ «Шкільне приладдя» в своїх рюкзаках, порушує права на винахід, та що дане Товариство не було уповноважено ПП «Ірма» виробляти або продавати рюкзаки, що втілюють запатентований винахід. Оскільки фізичне порівняння U-подібної форми рюкзаків, отриманих від ТОВ «Шкільне приладдя» ґрунтується на заяві про запатентований винахід, свідчення про цей факт буде достатньо для ухвалення рішення про порушення прав на винахід цим виробником, а також достатніми для встановлення зв'язку речових доказів між контрафактними рюкзаками та ТОВ «Шкільне приладдя».

Які умови висуне суд у випадку винесення ним рішення про накладення судової заборони на поширення товарів?

Відповідь: Якщо суд винесе рішення про тимчасову заборону, він, ймовірно, також зажадає від ПП «Ірма» внести заставу в розумних розмірах, що буде гарантією сумлінності дій цього підприємства та гарантією того, що воно не зловживає судовим процесом, роблячи неправдиві заяви щодо легітимності рюкзаків ТОВ «Шкільне приладдя». Оскільки рішення про тимчасову заборону не передбачає повідомлення відповідача, суд також, ймовірно, призначить дату слухань, у ході яких відповідач буде мати можливість оскаржити обсяг та/або правомірність даного рішення.

ПП «Ірма» також хоче одержати судові рішення про вилучення рюкзаків, які можуть перебувати у володінні або під контролем ТОВ «Шкільне приладдя». ПП «Ірма» хоче отримати рішення про вилучення рюкзаків без повідомлення ТОВ «Шкільне приладдя». Вилучення яких саме предметів повинне зажадати ПП «Ірма»? Якщо таке рішення буде прийнято, яких заходів повинне вжити ПП «Ірма» для здійснення вилучення рюкзаків?

Відповідь: ПП «Ірма» повинно домагатися вилучення всіх контрафактних рюкзаків, що перебувають у володінні або під контролем ТОВ «Шкільне приладдя», а також всіх матеріалів та обладнання, що переважно використовується для виготовлення контрафактних рюкзаків. Крім того, підприємство повинно домагатися вилучення будь-яких матеріалів, що свідчать про масштаби незаконної діяльності ТОВ «Шкільне приладдя», включаючи ділові та фінансові записи, а також інші дані, на підставі яких можна буде установити кількість контрафактних рюкзаків, проданих цим Товариством; будь-яких матеріалів, що свідчать про грошові суми, отримані в ході реалізації товарів, а також документів, що вказують на осіб та місцезнаходження будь-яких дистриб'юторів або виробників даних нелегальних товарів. Було б корисним, щоб виконання таких судових постанов про вилучення проводилось за сприяння місцевих правоохоронних органів (у деяких країнах участь таких органів при вилученні є обов'язковою). В Україні примусовим виконанням судового рішення про вилучення товарів, а також про вчинення будь-яких інших дій, вказаних в рішенні суду, займається Державна виконавча служба в порядку, передбаченому законодавством України.

Виходячи з отриманої інформації чи досить доказів у ПП «Ірма» для одержання судового рішення про вилучення товарів?

Відповідь: Так, досить. Оскільки U-подібна рамка, яку використовує ТОВ «Шкільне приладдя», порушує права на винахід, направлений на зменшення навантаження на спину школяра та запатентований ПП «Ірма», останнє явно має достатні докази незаконної природи товарів, щоб вимагати їх вилучення. Більше того, виявляється, що ТОВ «Шкільне приладдя» використовує ще й контрафактну торговельну марку на цих рюкзаках, що також підтверджує необхідність накладення негайної судової заборони на поширення товарів.

Які умови висуне суд у випадку винесення ним рішення про вилучення товарів?

Відповідь: Суд, ймовірно, зажадає від ПП «Ірма» внести заставу в розумних розмірах, що буде гарантією сумлінності дій ПП «Ірма» та свідченням того, що підприємство не зловживає судовим процесом, подаючи неправдиві заяви щодо незаконності товарів, які розповсюджує ТОВ «Шкільне приладдя». Оскільки ухвала про вилучення була винесена без повідомлення відповідача, суд також, ймовірно, призначить дату слухань, у ході яких відповідач буде мати можливість оскаржити обсяг та/або правомірність даного рішення про вилучення. Крім того, суд накладе обмеження на місце зберігання конфіскованих товарів та інших предметів, включаючи вимогу відносно надійності зберігання товарів до розгляду справи по суті. У деяких країнах, наприклад, у США, потрібно, щоб вилучені товари були взяті на зберігання представниками правоохоронних органів для забезпечення збереження речових доказів.

Приклад 7

ПП «Ірма» виявило, що ТОВ «Шкільне приладдя» виробляє свої рюкзаки в сусідній країні та завозить готові вироби через місто, розташоване на кордоні двох країн.

Які заходи повинно вжити ПП «Ірма» для запобігання імпорту рюкзаків?

Відповідь: Для запобігання незаконного імпорту контрафактних рюкзаків, ПП «Ірма» повинно співпрацювати з митними органами. Хоча положення Угоди ТРІПС не вимагають від країн-членів СОТ запроваджувати митні процедури для призупинення поширення товарів і виробів, що порушують права на винаходи, багато країн проте удаються до таких заходів. Для того, щоб запобігти ввозу в Україну контрафактних рюкзаків, ПП «Ірма» повинно зареєструвати свою торговельну марку «ЕРГО ПАК» у митному органі та надати йому всі можливі дані, якими воно володіє, про потенційні поставки товарів, імпорту яких воно бажає запобігти.

Приклад 8

Директор ТОВ «Шкільне приладдя» правдиво свідчить, що він не знав про права на винахід, які належать ПП «Ірма». Водночас він визнає, що навмисно скопіював конструкцію рюкзака і також скопіював би матеріал, якби знайшов джерело для придбання такого матеріалу.

Чи звільняє незнання Директором ТОВ «Шкільне приладдя» про права на винахід, які належать ПП «Ірма», від відповідальності за порушення ним цих прав?

Відповідь: Ні. Директор ТОВ «Шкільне приладдя» не зобов'язаний знати про те, що ПП «Ірма» є власником прав на винахід, порушуючи ці права. Цілком ймовірно, що він просто навмисно скопіював конструкцію виробу. Після видачі патенту України на винахід інформація про це публікується в офіційному бюлетені Держдепартаменту і будь-яка особа може дізнатися чи зареєстровані права на винахід щодо того об'єкту, який вона хоче використовувати в своїй підприємницькій діяльності.

Допустимо, що в процесі цивільного судового розгляду суддя визнає ТОВ «Шкільне приладдя» винним в порушенні прав ПП «Ірма» на винахід. На які засоби судового захисту прав в цьому випадку має право підприємство? Заборону на продаж контрафактних рюкзаків? Грошову компенсацію збитків? У якому розмірі? Знищення конфіскованих товарів та матеріалів? Або знищення обладнання, що використовувалось для виробництва рюкзаків?

Відповідь: ПП «Ірма» має право на одержання судової заборони на продаж контрафактних рюкзаків, а також на вилучення контрафактних рюкзаків. Воно також має право на одержання грошової компенсації за заподіяні збитки, включаючи ті доходи, які ТОВ «Шкільне приладдя» одержало в результаті поширення контрафактних рюкзаків, і має право на компенсацію упущеної вигоди, яку ПП «Ірма» не отримало у зв'язку з нелегальною діяльністю правопорушника. Також ПП «Ірма» має право вимагати знищення даних рюкзаків. Контрафактні рюкзаки повинні бути або знищені, або вилучені із комерційних каналів без виплати будь-якої компенсації. Хоча, схоже, що ТОВ «Шкільне приладдя» не виробляє вищевказані рюкзаки, проте, якби воно виготовляло їх, то будь-які вилучені матеріали та обладнання, що використовуються, головним чином, для виробництва контрафактних рюкзаків, повинні також бути конфісковані і потім або знищені, або вилучені з комерційних каналів без будь-якої компенсації правопорушнику. І, нарешті, ПП «Ірма» має право на відшкодування витрат, пов'язаних із судовим розглядом і на компенсацію витрат на свого адвоката.

Яка додаткова інформація необхідна для того, щоб визначити розмір грошової компенсації за збитки, понесені ПП «Ірма»? Яких заходів потрібно вжити для одержання таких даних?

Відповідь: Для того, щоб визначити реальну суму компенсації на користь ПП «Ірма», останнє повинно знати, скільки контрафактних рюкзаків було продано і яка сума була отримана в результаті цього продажу. Цю інформацію можна одержати з відповідної ділової документації ТОВ «Шкільне приладдя» у процесі вилучення товарів або розкриття інформації в цивільному порядку до початку судового процесу.

Чи допустило ТОВ «Шкільне приладдя» які-небудь карні порушення законодавства з питань інтелектуальної власності? Які санкції повинні бути застосовані, якщо буде винесений вирок? Чому?

Відповідь: Хоча Угода ТРІПС не вимагає застосування кримінальних покарань, у багатьох країнах передбачені кримінальні санкції за навмисне порушення прав на винаходи. Немає жодного сумніву, що ТОВ «Шкільне приладдя» свідомо копіювало конструкцію виробу, права на яку належать ПП «Ірма», і таке навмисне копіювання конструкції вже є порушенням прав на винахід. Однак, хоча ТОВ «Шкільне приладдя» є однозначно винним в порушенні прав на винахід у цілому, карним порушення прав на винахід визнається за умови усвідомлення суб'єктами незаконного характеру такої дії. Тому свідчення Директора ТОВ «Шкільне приладдя» про те, що він не знав про наявність патенту на винахід, що використовується в рюкзаку, можуть вказувати на відсутність вини ТОВ «Шкільне приладдя» у частині карного порушення прав на винахід, за умови, що ці свідчення є щирими та не є результатом свідомого перекручування фактів. Якщо на рюкзаках «ЕРГО ПАК» міститься інформація про патент на винахід, або які-небудь інші дані вказують на те, що ТОВ «Шкільне приладдя» усвідомлювало незаконність використання U-подібної конструкції, то незнання про патент на винахід, про що заявляє Директор ТОВ «Шкільне приладдя», не має значення для висунення кримінального обвинувачення за порушення прав на винахід. Однак, якщо немає доказів того, що персонал ТОВ «Шкільне приладдя» під час копіювання конструкції виробу без дозволу ПП «Ірма» діяв із злочинним умислом (усвідомлював свої протиправні дії та бажав настання їх наслідків), тоді у ТОВ «Шкільне приладдя» не було злочинного наміру, щоб бути визнаним винним за карне порушення прав на винахід.

В залежності від обставин справи ТОВ «Шкільне приладдя» може бути притягнене не до кримінальної, а адміністративної відповідальності, якщо злочинний намір все таки був, але в цивільний оборот було введено незначну кількість контрафактних товарів і у відповідності з пороговими вимогами, кримінальна відповідальність не може наступати.

Ці заходи також необхідні, щоб запобігти також подібним порушенням прав інтелектуальної власності іншими особами в майбутньому. Крім того, всі контрафактні рюкзаки повинні бути конфісковані, також вилученню підлягає будь-яке обладнання, що використовується, головним чином, для виготовлення незаконних товарів. ТОВ «Шкільне приладдя» також може бути присуджено виплату компенсації або відшкодування збитків на користь володільця патенту на винахід в розмірі не меншому, ніж прибуток, отриманий цим Товариством від виготовлення та поширення контрафактних рюкзаків, а також про виплату компенсації за упущену вигоду, яку володільць патенту не одержав через протиправні дії відповідача. Вилучені рюкзаки та інші пов'язані з ними технічні засоби повинні бути **знищені або** вилучені з комерційних каналів.

РОЗДІЛ ІХ.

ЗАХИСТ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Глава 1. Мета захисту прав на комерційну таємницю

Комерційна таємниця, яка часто на міжнародному рівні називається «конфіденційними» або «нерозголошуваними» відомостями, — це будь-які відомості, що становлять цінність для власника прав на них та мають цінність саме тому, що вони не є відомими у тій чи іншій галузі промисловості. Права на комерційну таємницю як правило порушуються, якщо відомості, що її становлять, розкриваються або використовуються в порушення зобов'язання про дотримання конфіденційності. Захисту прав в якості об'єктів комерційної таємниці підлягають, як правило, такі види відомостей як бізнес-плани, списки замовників, формули, моделі, розробки, програми, методи і процеси виробництва та дистрибуції (які часто називаються «ноу-хау»), схеми та результати випробувань (включаючи дані клінічних випробувань тощо).

Комерційна таємниця часто пов'язана із запатентованими винаходами, об'єктом яких зокрема є самі процеси, а також способи впровадження приладів. Тобто, хоча володілець патенту і повинен розкрити інформацію про свій винахід для того, щоб одержати патент, від нього, як правило, не вимагається розкриття найкращого способу впровадження його винаходу. Отже, знання винахідника про особливості виробничих процесів звичайно не розкривається в описі винаходу і тому може підлягати правовій охороні як об'єкт комерційної таємниці.

Правова охорона комерційної таємниці в значній мірі сприяє розвитку винахідницької діяльності. Наприклад, винахідники захищаються на різних стадіях розробки свого винаходу (принаймні до того моменту, поки винахід не досягне достатнього ступеня розробки для того, щоб одержати патент на нього). Правова охорона може також поширюватися на нові методи і способи, які не є достатньо новими або не мають достатнього винахідницького рівня, але які в інших відношеннях мають певну цінність. Тобто, наявність ефективної правової охорони комерційної таємниці часто сприяє залученню значних інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки.

До того ж, правова охорона комерційної таємниці допомагає регулювати конкуренцію, запобігаючи недобросовісному використанню третіми особами цінних конфіденційних відомостей всупереч «чесній комерційній практиці». Вона не дозволяє одній компанії безплатно користуватися капіталовкладеннями інших компаній — її конкурентів. Наприклад, одна компанія не може представити дані клінічних випробувань іншій компанії з метою одержання дозволу на реалізацію свого конкурентноздатного товару.

Глава 2. Положення Угоди ТРІПС щодо захисту прав на комерційну таємницю

У відповідності зі ст. 39 Угоди ТРІПС країни — члени СОТ повинні запобігати несанкціонованому використанню або розголошенню «закритих або конфіденційних відомостей», за умови, що ці відомості відповідають трьом основним критеріям. Ці відомості повинні бути секретними. Вони повинні мати «комерційну цінність» у зв'язку із секретним статусом і повинні підпадати під «розумні за відповідних обставин заходи» з боку власника прав на ці відомості для забезпечення їх таємності. Охороноздатні відомості не повинні бути абсолютно секретними. Навпаки, навіть у випадку розкриття відомостей іншим особам вони однаково зберігають ознаки охороноздатної комерційної таємниці. Так, відомості, які розкриваються у випадку, коли одержувач зобов'язаний зберігати їх конфіденційність, наприклад, дотримуючись угоди про конфіденційність, будуть як і раніше вважатися охороноздатною комерційною таємницею.

При визначенні того, чи стороною було вжито достатніх заходів для збереження конфіденційного характеру відомостей, суди часто використовують аналіз ефективності затрат (аналіз вартості та ефективності), для визначення того, чи заходи, вжиті власником прав на комерційну таємницю, є в достатньому ступені «розумними». Ця оцінка розумності ґрунтується на ряді факторів, включаючи характер відомостей, а також передбачуваність наслідків їх потенційного розголошення у разі відсутності певних запобіжних заходів. Серед заходів, які сторона може вжити з метою захисту конфіденційних відомостей від розголошення є такі: письмові угоди про конфіденційність, що зобов'язують осіб, яким надаються відомості, зберігати їх таємність; заходи щодо обмеження доступу до відомостей із використанням захисних пристроїв; спеціальні процедури допуску, а також обмежене, контрольоване доведення відомостей до конкретних зацікавлених осіб на основі практичної необхідності. Іншими розумними запобіжними заходами можуть бути присвоєння важливим документам грифу секретності; зберігання відомостей, що становлять комерційну таємницю, у недоступних місцях; і обмеження доступу до виробничих зон, де використовуються секретні відомості, тільки для тих осіб, яким необхідно знати або використовувати ці відомості.

Крім вимоги щодо правової охорони «нерозголошуваних відомостей», Угода ТРІПС також містить положення, яке вимагає, щоб країни — члени СОТ здійснювали правову охорону «нерозголошуваних результатів випробувань та інших даних, одержання яких пов'язано із значними зусиллями», що надаються з метою отримання дозволу на реалізацію фармацевтичної продукції або сільськогосподарських хімікатів із використанням «нових хімічних сполук». Правова охорона вимагає здійснення належних заходів, що забезпечують захист відповідних ві-

домостей від «недобросовісного комерційного використання». Таке комерційне використання включає використання результатів випробувань третьою стороною для одержання дозволу на реалізацію конкурентоспроможних товарів у разі, коли використання цих результатів кваліфікуватиметься як незаконне присвоєння відомостей, які належать власнику прав на них. Серед видів процедур, які можуть бути запроваджені у зв'язку з цим, є процедури контролю за поширенням цих відомостей з метою запобігання їх комерційного використання.

Як уже відзначалося вище, Угода ТРІПС вимагає існування процедур захисту прав в порядку цивільного судочинства (у судах загальної юрисдикції або адміністративних органах) для припинення правопорушень щодо комерційної таємниці. Угода ТРІПС не вимагає, щоб було передбачено застосування кримінальної відповідальності, по крайній мірі, за порушення прав на комерційну таємницю. Також нею не передбачається вимога щодо наявності прикордонних заходів для запобігання ввезення (імпорту) товарів з порушенням прав на комерційну таємницю. Проте, відповідно до положень Угоди ТРІПС багато країн – членів СОТ, включаючи Сполучені Штати Америки, передбачають кримінальну відповідальність за такі правопорушення через важливе значення комерційної таємниці в торгівлі та промисловості.

Як вже зазначалось вище, СОТ адмініструє Угоду ТРІПС. І для того, щоб стати членом СОТ, країна повинна продемонструвати, що її закони та процедури відповідають положенням Угоди ТРІПС. Що стосується питань захисту прав інтелектуальної власності, зокрема прав на комерційну таємницю, то ці питання детально викладені в РОЗДІЛАХ II і III цього посібника.

2.1. Доведення факту правопорушення: питання, що пов'язані з доказами

Доведення факту порушення прав на комерційну таємницю вимагає, по суті, підтвердження:

1. наявності прав на комерційну таємницю;
2. наявності охороноздатної комерційної таємниці;
3. несанкціонованого використання або розголошення («незаконного присвоєння») конфіденційних відомостей, що становлять комерційну таємницю, третьою особою.

Для набуття прав на охороноздатну комерційну таємницю не треба реєстрації цих прав (насправді, реєстрація прав усуне конфіденційний характер відомостей та знищить комерційну таємницю). Навпаки, правова охорона комерційної таємниці виникає автоматично в тих випадках, коли відомості мають цінність для власника прав на них, який вживає відповідних заходів для забезпечення їх таємності. У зв'язку з відсутністю реєстрації прав на комерційну таємницю, ці права визначаються, як правило, на основі документів або усних свідчень, які дово-

дять, що дана особа або створила відомості, що становлять комерційну таємницю, або має права на використання та розкриття таких відомостей, включаючи виключне право дозволяти іншим особам їх використовувати або розкривати.

Для визначення існування охороноздатної комерційної таємниці суди враховують різні фактори, включаючи наступні:

- ☐ наскільки широко відомості відомі за межами сфери діяльності правовласника;
- ☐ обсяги заходів, вжитих правовласником з метою захисту секретності відомостей;
- ☐ цінність відомостей для правовласника і його конкурентів;
- ☐ обсяг зусиль або розмір грошових коштів, які затрачені правовласником на створення даних відомостей;
- ☐ ступінь доступності відомостей для інших осіб.

Відомості вважаються, як правило, цінними у тому разі, коли вони дають власнику прав на комерційну таємницю фактичні або потенційні комерційні переваги. Хоча комерційна таємниця не обов'язково повинна бути унікальною в розумінні прав на винаходи, але відповідно до законодавства про комерційну таємницю загальні відомості правовій охороні не підлягають.

Важливим елементом доказування в справі про комерційну таємницю є встановлення факту вжиття розумних заходів щодо захисту даних відомостей від розголошення. Як правило, послідовне використання угоди про нерозголошення з усіма сторонами, яким надаються відомості, є одним з найбільш вживаних заходів щодо збереження їх конфіденційності. Але навіть за наявності такої угоди іноді доводиться доказувати факт вжиття інших заходів щодо захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю, від розголошення, що забезпечує контроль за доступом до них інших осіб.

Власник прав на комерційну таємницю має право перешкоджати іншим особам у використанні або розголошенні відомостей, що становлять комерційну таємницю (тобто, перешкоджати тому, що часто називається «незаконним присвоєнням»). Іноді незаконне присвоєння комерційної таємниці є результатом промислового шпигунства, коли яка-небудь особа надає секретні відомості конкуренту за грошову або іншу винагороду. У справах цього типу найчастіше присуджується найсуворіше покарання, оскільки існує загроза завдання серйозних збитків власнику прав на комерційну таємницю. У таких справах конфіденційні відомості часто передаються в матеріальній формі через несанкціоноване копіювання або цифровим чи факсимільним способом особі, яка не уповноважена одержувати ці конфіденційні відомості. Як правило, не вимагається доказування фізичного копіювання. Проте, підтвердження володіння несанкціонованою копією являє собою найлегший спосіб доведення несанкціонованого доступу.

Багато інших справ про комерційну таємницю торкаються осіб, які використали комерційну таємницю, права на яку належать попередньому роботодавцю, на новому місці роботи або передали її новому роботодавцю, що є конкурентом попереднього роботодавця. При цьому, не вимагається доказувати фізичне отримання документів або яких-небудь інших матеріальних носіїв із комерційною таємницею. Замість цього, достатнім є те, що новий працівник використовує або в деяких випадках може використати на своєму новому місці роботи секретні відомості, що стали йому відомі в ході виконання обов'язків за попереднім місцем роботи.

Власники прав на комерційну таємницю можуть шукати захист тільки від незаконного присвоєння відомостей, що її становлять. Виявлення відомостей, що мають правову охорону, в результаті незалежного дослідження або зворотного інжинірингу (reverse engineering) (демонтування виробу на складові частини з метою довідатися, як він функціонує) не є незаконним присвоєнням у разі, якщо тільки зворотній інжиніринг не заборонений юридичними зобов'язаннями або контрактом. Тягар доведення будь-якого зворотного інжинірингу або незалежного дослідження лежить на стороні, що використала ці методи для одержання відповідних відомостей.

Для того, щоб виграти позов у справі про порушення прав на комерційну таємницю, правовласник повинен продемонструвати, що відомості були отримані незаконно всупереч зобов'язанням відповідача про дотримання їх конфіденційності. Несанкціоноване використання або розголошення конфіденційних відомостей часто демонструється відсутністю ліцензійної угоди або дозволу від законного власника прав на комерційну таємницю на використання секретних відомостей. Факт незаконного присвоєння може також бути встановлений через прямі докази крадіжки відомостей, вчиненої відповідачем (якщо відомості втілені в матеріальну форму). Як опосередкований доказ незаконного присвоєння часто використовується створення конкуруючого продукту або технологічного процесу із використанням комерційної таємниці за короткий строк, ніж той строк, який був потрібен у випадку одержання відомостей законними засобами.

2.2. Застава та гарантії

Угодою ТРІПС передбачено, що у випадках арешту товарів судові органи вправі вимагати внесення застави або надання гарантії в іншій формі. Однак така застава або гарантія повинна надаватися в розумних розмірах і не може бути неприпустимо обтяжливою. Якщо висувається вимога про внесення застави з метою запобігання зловживань, то відповідно до принципів «національного режиму», що закріплені в Угоді ТРІПС, така вимога повинна стосуватися рівною мірою як національних, так і закордонних власників прав на комерційну таємницю. Заста-

ва або гарантія повинна бути повернута у разі, якщо арешт був проведений належним чином тому, що мета застави — забезпечення адекватної компенсації відповідачу у випадку неправомірного арешту.

Глава 3. Порухнення прав на комерційну таємницю (незаконне присвоєння) у Сполучених Штатах Америки (судочинство у цивільних справах)

3.1. Правова охорона комерційної таємниці

Правова охорона комерційної таємниці в Сполучених Штатах Америки ґрунтується, головним чином, на законодавстві штатів. Єдиним видом правової охорони комерційної таємниці, що існує в даний час на федеральному рівні, є встановлення кримінальної відповідальності за крадіжку та незаконне присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також за «економічне шпигунство». Закон, який часто називається як Акт про економічне шпигунство (Economic Espionage Act), міститься в частині 18, § 1831 – 1839 Кодексу законів США та описується у Главі 7 цього РОЗДІЛУ.

В цілому, законодавство штатів забороняє незаконне присвоєння секретних відомостей, що становлять комерційну таємницю. Для того, щоб кваліфікуватися як комерційна таємниця, відповідні відомості повинні мати самостійну економічну цінність завдяки тому, що вони невідомі іншим. Цінність може бути або фактичною (тому, що комерційна таємниця використовувалася та продовжує використовуватися), або потенційною (тому, що комерційна таємниця була виявлена, але не використовувалася, або тому, що її цінність нелегко виявити). З метою правової охорони конфіденційні відомості повинні також бути об'єктом «розумних зусиль» з підтримки їх таємності. Розумність цих зусиль визначається відповідно до конкретних обставин тієї чи іншої справи. Крім того, у ряді штатів в США вимагається, щоб комерційна таємниця легко не розкривалася шляхом зворотного інжинірингу (contributory infringement).

Відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки будь-яка особа, яка незаконно привласнює або загрожує незаконно привласнити комерційну таємницю, права на яку належать іншій особі, порушує права власника прав на комерційну таємницю. Незаконне присвоєння (misappropriation) визначається зазвичай як придбання, розголошення або використання комерційної таємниці іншою особою за допомогою «неналежних засобів». В цілому, під «неналежними засобами» розуміється крадіжка, дача хабара, введення в оману, порушення або підбурювання до порушення зобов'язання зберігати комерційну таємницю, а також шпигунство із використанням електронних або інших засобів. Обов'язок зберігати комерційну таємницю в секреті може вста-

новлюватися контрактом, наприклад, угодою про конфіденційність, або передбаченим законом зобов'язанням зберігати відомості, що становлять комерційну таємницю, в секреті у зв'язку із зайняттям відповідальної посади. Крім прямих правопорушень, суди приймають до розгляду позови про співучасть (vicarious infringement) і відповідальність за дії інших осіб (contributory infringement). Таким чином, особа, яка підбурює іншу особу порушити чийсь права, або особа, яка надає допомогу в такому правопорушенні, несуть однакову відповідальність.

Правова охорона комерційної таємниці здійснюється до тих пір, поки вона відповідає, в цілому, вимогам набуття правової охорони — має цінність і таємність. Правова охорона припиняється у разі, якщо правовласник не здійснює розумних заходів щодо забезпечення секретності відомостей або якщо секретні відомості стають відомими завдяки використанню належних засобів, наприклад, зворотного інжинірингу (contributory infringement).

3.2. Доведення порушення прав на комерційну таємницю

Критерієм незаконного присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю, тобто здійснення правопорушення, за законодавством США є придбання, використання або розголошення зазначених відомостей іншою особою неналежними засобами. Таке придбання комерційної таємниці може оспорюватися шляхом подання позову до суду у разі, якщо відповідач купує зазначені вище відомості неналежними засобами або якщо він їх купує в іншій особі і знає або має підстави вважати, що ці відомості були отримані неналежними засобами. Власник прав на комерційну таємницю повинен продемонструвати свої права на зазначені відомості, а також доказати, що такі відомості становлять комерційну таємницю.

Правова охорона комерційної таємниці виникає автоматично у разі, якщо відомості, що мають цінність для правовласника, тримаються в секреті з використанням розумних заходів (reasonable measures). Розумність заходів, що використовуються для захисту конфіденційності відповідних відомостей, визначається в кожному конкретному випадку. Невикористання розумних заходів із захисту відомостей, таких як угода про конфіденційність, призводить до втрати прав на комерційну таємницю.

Для того, щоб мати цінність, відомості, що становлять комерційну таємницю, повинні, як правило, забезпечувати самостійну економічну цінність, фактичну або потенційну, у зв'язку з тим, що вони не є відомими іншим особам і не можуть бути легко визначені за допомогою належних засобів такими іншими особами, які можуть отримати економічну вигоду від розкриття та використання таких відомостей. Серед типів відомостей, що, як правило, мають правову охорону, є формули, зразки, компіляції, програми, пристрої, інструкції, способи та техноло-

гії. Відповідно, списки клієнтів, інструкції, виробничі процеси, методи розробки програмного забезпечення (включаючи його коди), а також винаходи, які не були запатентовані, часто отримують правову охорону за законодавством США про комерційну таємницю. Особи, які подають заявки про реєстрацію прав на винаходи, часто використовують положення законодавства про комерційну таємницю з метою правової охорони своїх винаходів під час їх розробки та протягом процесу розгляду заявки до того часу, поки заявка не буде опублікована і відомості, що містяться в такій заявці, не втратять статусу конфіденційності.

Незаконне присвоєння необхідно доводити в кожному конкретному випадку. Незаконне присвоєння нерідко можна довести за допомогою прямих доказів того, що відповідач одержав відомості, що становлять комерційну таємницю, за допомогою хабара, крадіжки або шпигунства. Для доведення незаконного присвоєння не потрібно фізичного отримання документів, що містять комерційну таємницю, хоча це може бути корисним. Несанкціоноване використання або розголошення можна також довести, встановивши, що відповідач не був уповноважений правовласником використовувати комерційну таємницю, а також що він знав або мав підстави вважати, що його знання про комерційну таємницю походять від особи, яка використала незаконні засоби для її набуття, або що він одержав такі знання від особи, яка повинна була зберігати комерційну таємницю або обмежувати її використання у відповідності зі своїми службовими обов'язками. Найчастіше справи, що пов'язані з комерційною таємницею, стосуються крадіжки конфіденційних відомостей, що становлять комерційну таємницю, колишніми працівниками, економічного шпигунства за допомогою незаконних методів спостереження, а також несанкціонованої цифрової передачі програмних кодів і майстер-файлів.

У зв'язку з необхідністю захищати конфіденційні відомості від несанкціонованого розголошення суди, як правило, видають охоронні накази, що обмежують розкриття таких відомостей тільки певним спеціально зазначеним особам, які несуть зобов'язання зберігати надані ним відомості в секреті. Суди також часто проводять закриті слухання та опечатують матеріали справ з метою подальшого забезпечення секретності комерційної таємниці.

3.3. Відшкодування збитків та способи захисту прав

Оскільки в результаті несанкціонованого використання або розголошення відомості, що становлять комерційну таємницю, можуть втратити свою цінність, найважливішими способами захисту прав на неї за законодавством США є судові заборони з метою запобігання потенційного або фактичного незаконного присвоєння комерційної таємниці. Способи захисту прав на комерційну таємницю, що містяться в законодавстві США, включають мінімальні способи захисту прав, що передбачені

Угодою ТРІПС, серед яких — судові заборони, відшкодування збитків, відшкодування витрат на послуги адвоката та судові витрати, вилучення товарів, з якими пов'язані правопорушення, або їх знищення.

Судові заборони (Injunctions). Тимчасові, попередні або остаточні заборони можуть бути видані судом на тих умовах, які він вважатиме виправданими, для запобігання або припинення фактичного чи потенційного незаконного присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю. Видання судових заборон є звичайною практикою у справах про порушення прав на комерційну таємницю. Судові заборони «*ex parte*» (тобто накази про заборону, видані без повідомлення відповідача) можливі на тимчасовій основі та, як правило, виносяться у випадку фактичного або потенційного незаконного присвоєння. Такі судові заборони діють до того часу, доки не втрачається таємність відомостей, а в деяких випадках судові заборони можуть продовжувати діяти протягом певного додаткового періоду часу з метою усунення можливості одержання комерційної вигоди від незаконного присвоєння. Наприклад, у тих випадках, коли використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, може сприяти скороченню періоду часу на створення товару, судова заборона триває не менше, ніж період часу, що був зекономлений за рахунок незаконного використання зазначених відомостей. На додаток до судової заборони щодо незаконного присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю, у деяких справах суд може зобов'язати відповідача вжити адекватних заходів щодо захисту від розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, додатково до припинення несанкціонованого доступу до них або їх використання.

Відшкодування збитків у грошовій формі (Money Damages). Відповідач може відповідати за фактичні збитки власника прав на комерційну таємницю у зв'язку з незаконним присвоєнням відомостей, що її становлять, а також за одержання прибутків або економічної переваги в результаті такого незаконного присвоєння, які не були враховані при розрахунку збитків власника прав на комерційну таємницю. У випадку умисного або злочинного незаконного присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю, суди присуджують виплату штрафних санкцій у сумі, що не перевищує подвійної суми фактичних збитків.

Гонорар адвокатів і судові витрати. У виняткових випадках суд може також винести рішення про відшкодування стороні, на користь якої винесено рішення, судових витрат, а також витрат на послуги адвоката. Під «винятковими» випадками, як правило, маються на увазі умисні або злочинні правопорушення. У справах про недобросовісне присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю, також присуджується, як правило, відшкодування витрат на послуги адвоката.

Вилучення предметів, що порушують права. Суд може розпорядитися про вилучення всіх предметів, які, як стверджується, порушують права на комерційну таємницю. До числа таких предметів відносять-

ся матеріальні носії, які містять відомості, що становлять комерційну таємницю, а також майстер-файли, товари тощо, що містять комерційну таємницю або вироблені з її використанням.

Знищення. Суд може також винести рішення про знищення всіх предметів, що порушують права на комерційну таємницю, та/або повернення матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять комерційну таємницю, відповідачу або під його контроль.

3.4. Відповідальність за дії інших осіб (vicarious liability) та співучасть (contributory infringement)

Особи, які свідомо і навмисно сприяють правопорушенням або заохочують до їх вчинення, несуть відповідальність нарівні із безпосереднім правопорушником і підпадають під такі ж самі покарання. Такі особи відповідають за сприяння у правопорушенні, якщо вони знали про правопорушення або мали підстави знати про набуття відомостей, що становлять комерційну таємницю, неналежними засобами, а також спонукають, заохочують або матеріально підтримують таку діяльність. Особи несуть відповідальність за дії інших осіб, якщо вони мають право і можливість контролювати сторони, які займаються протиправною діяльністю, а також мають безпосередній фінансовий інтерес у використанні товарів, що створені за допомогою комерційної таємниці або містять таку комерційну таємницю.

3.5. Застава і гарантії

За законодавством США суд може вимагати від правовласника внести заставу в розумних розмірах, щоб гарантувати компенсацію відповідачу у випадку, коли арешт буде визнаний неправомірним.

Глава 4. Цивільно-правові способи захисту прав на комерційну таємницю в Україні

4.1. Поняття та сутність прав на комерційну таємницю в Україні

В Цивільному кодексі України питанням правової охорони комерційної таємниці присвячена Глава 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю», ст. 505 якої дає поняття комерційної таємниці.

Комерційною таємницею є відомості, які є секретними в тому розумінні, що вони в цілому чи в певній формі та сукупності їх складових є невідомими та не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом відомостей, до якого вони належать, у зв'язку з цим ма-

ють комерційну цінність та були предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження їх секретності, вжитих особою, яка законно контролює ці відомості. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Будучи об'єктом права інтелектуальної власності, комерційна таємниця має специфічні особливості. Насамперед, слід зазначити, що в її основі лежить фактична монополія певної особи на певну сукупність знань. Правові засоби, якими володіє власник прав на комерційну таємницю, хоча і надають йому можливості для огороження його інтересів, є менш ефективними, ніж ті, котрі мають у розпорядженні власники прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності. Тому, насамперед, від самого правовласника, від повноти та ефективності вжитих ним заходів для збереження його фактичної монополії на знання залежить життєвість його прав на комерційну таємницю.

Важливою особливістю комерційної таємниці є її найбільша універсальність серед інших об'єктів права інтелектуальної власності. Якщо під винаходами, торговельними марками та іншими об'єктами права інтелектуальної власності законодавство розуміє цілком визначені результати інтелектуальної діяльності чи комерційні позначення, то під поняття комерційної таємниці можуть бути підведені найрізноманітніші відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємця. При цьому комерційною таємницею можуть бути оголошені цілком потенційно патентоспроможні рішення, які правовласник з якихось причин не бажає обнародувати і запатентувати у встановленому порядку.

Конфіденційні відомості відіграють дедалі вагомішу роль в інформаційному (постіндустріальному) суспільстві, зокрема за умов ринкової економіки. Для того, щоб певні відомості вважалися комерційною таємницею і підлягали правовій охороні, вони повинні відповідати наступним вимогам:

- ☐ бути таємними, у тому розумінні, що вони як єдине ціле або в точній сукупності та поєднанні їх компонентів не є загальновідомими або легкодоступними для осіб у колах, що мають справу з указаним видом відомостей;
- ☐ мати комерційну цінність через те, що вони є таємними;
- ☐ бути об'єктом достатніх для певних обставин заходів із збереженням їх в таємниці особою, яка законно здійснює контроль за цими відомостями.

Сутність прав на комерційну таємницю полягає в забезпеченій правовласнику можливості засекречувати відомості, що становлять комерційну таємницю, від широкої публіки і вимагати, щоб треті особи утримувалися від використання незаконних методів одержання даних відомостей. Зазначені права мають, як це можна помітити, дві тісно

взаємозалежні, проте відносно самостійні сторони. Першу з них утворює можливість правовласника на власні активні дії, спрямовані на збереження конфіденційності відомостей. Оскільки права на комерційну таємницю базуються на фактичній монополії правовласника, на ньому самому лежить головна турбота про те, щоб зберегти цю монополію.

Для цього правовласник може використовувати всі допущені законом засоби по забезпеченню таємності відомостей, що становлять комерційну таємницю. Арсенал цих засобів досить багатий. Сюди належать різноманітні організаційні заходи, пов'язані, зокрема, з підбором працівників, організацією документообігу, введення пропускового режиму тощо. Найважливіше значення має розроблення і прийняття локальних правових актів, таких, наприклад, як Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про захист відомостей, що становлять комерційну таємницю. Забезпечення захисту конфіденційних відомостей — це покладання на осіб, які володіють відповідними відомостями в силу своєї службової діяльності, юридичного обов'язку по їх нерозголошенню. З цією метою у трудові договори і контракти з працівниками, а також іншими залученими особами, може включатися спеціальна умова про збереження конфіденційності і відповідальності за її порушення. Можливе оформлення і спеціального зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці. Нарешті, власник прав на комерційну таємницю може застосовувати будь-які технічні засоби, що допущені законом, направлені на охорону приміщень, захист телефонних переговорів від прослуховування тощо.

Іншу сторону сутності прав на комерційну таємницю складає можливість вимагати від третіх осіб утримуватися від незаконного заволодіння відомостями, що становлять комерційну таємницю. Важливо підкреслити, що мова в даному випадку йде не про заборону використання даних відомостей третіми особами без згоди власника прав на них. Власник прав на комерційну таємницю має лише фактичну, а не юридичну монополію на її використання. Забороняється лише посягати на цю монополію за допомогою незаконних засобів. Якщо відомості отримані зацікавленою особою законним чином, хоча б і без санкції правовласника, наприклад, у зв'язку з яким-небудь недоглядом останнього, він правопорушником не вважається.

Хоча чинне законодавство не вказує, які методи одержання відомостей є незаконними, дане питання не являє собою складності. В усьому світі такими методами вважають промислове шпигунство, підкуп службовців власника прав на комерційну таємницю, проникнення в приміщення, прослуховування засобів зв'язку, розкриття кореспонденції тощо. Більшість із названих засобів заборонено спеціальним законодавством і утворюють склади адміністративних чи кримінальних правопорушень. У тих випадках, коли спеціальної заборони на використання деяких засобів у чинному законодавстві не міститься, слід виходити зі змісту правил, що забороняють недобросовісну конкуренцію.

До числа правових можливостей власника прав на комерційну таємницю належить віднести також його можливість розпорядження приналежним йому об'єктом права інтелектуальної власності. Насамперед, він може в будь-який момент розкривати перед публікою ті відомості, що становлять комерційну таємницю, якщо це не порушує прийнятих ним зобов'язань перед контрагентами. Далі, власник прав на відомості, що становлять комерційну таємницю, може продати чи іншим способом переуступити ці відомості зацікавленій особі. Зокрема, предметом такого договору можуть бути результати проведених маркетингових досліджень, технологія чи інше технічне нововведення (секрет виробництва, ноу-хау). Умовами такої переуступки відомостей є звичайно відмова самого правовласника від їх подальшого використання, а також його зобов'язання не передавати ці відомості іншим особам. Виробничі, комерційні і ділові секрети (комерційна таємниця) можуть бути предметом договорів відчуження і використання. Договори називаються ліцензійними чи договорами передачі ноу-хау.

Нарешті, комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності не вимагає офіційного визнання її охороноздатності, державної реєстрації прав на неї чи виконання яких-небудь інших формальностей, а також сплати державних мит. Це також має значення у виборі даної форми досягнутого результату інтелектуальної діяльності серед наявних можливостей.

Як і стосовно інших об'єктів права інтелектуальної власності, стосовно комерційної таємниці законодавство України встановлює ряд критеріїв охороноздатності, яким вона повинна відповідати, щоб користуватися правовою охороною. Особливістю розглянутого об'єкта права інтелектуальної власності є те, що перевірка охороноздатності комерційної таємниці здійснюється не в порядку спеціальної попередньої процедури, а тільки тоді, коли права на комерційну таємницю порушуються чи оскаржуються і потрібно встановити, чи існували вони взагалі.

Існують два різновиди цивільно-правових режимів правової охорони комерційної таємниці:

- ❑ режим правової охорони, заснований на договірних відносинах (коли між сторонами — учасниками цивільних правовідносин укладено спеціальну угоду);
- ❑ режим правової охорони, заснований на зобов'язаннях, що впливають із заподіяння шкоди (зобов'язання ці виникають між сторонами не в силу договору, а в силу факту заподіяння шкоди одній стороні іншою стороною).

Шкода у вигляді збитків, заподіяних протиправним посяганням на комерційну таємницю, має місце в обох випадках, однак правова природа відшкодування цієї шкоди залежить від виду цивільно-правового зобов'язання і визначається його специфікою. Саме вона лежить в основі розмежування і класифікації зазначених вище правових режимів.

Цивільний кодекс України містить ст. 507, згідно з якою органи державної влади зобов'язані охороняти від недобросовісного комерційного використання відомості, що становлять комерційну таємницю, та створення яких потребують значних зусиль і які надані ним з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки. Ці відомості охороняються органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо їх захисту від недобросовісного комерційного використання.

При цьому органи державної влади зобов'язані охороняти комерційну таємницю від таких правопорушень:

1. неправомірне збирання комерційної таємниці, під чим розуміється добування протиправним способом відомостей, що становлять комерційну таємницю, якщо це завдало або могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю);
2. розголошення комерційної таємниці, під чим розуміється ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомими у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало або могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю);
3. схилення до розголошення комерційної таємниці, під чим розуміється спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомими у зв'язку з виконанням службових обов'язків відомості, що становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало або могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю);
4. неправомірне використання комерційної таємниці, під чим розуміється впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Специфічною рисою комерційної таємниці, що виділяє її серед інших об'єктів права інтелектуальної власності, є необмеженість терміну її правової охорони. Права на комерційну таємницю діють доти, поки зберігається фактична монополія особи на відомості, що її становлять, а також є передбачені законом умови їх захисту від розголошення. Ця обставина робить обрання даної форми правової охорони привабливим для підприємців у тих випадках, коли їх не задовольняє принцип терміновості правової охорони зазначених відомостей шляхом видачі патенту на винахід.

4.2. Цивільно-правові способи захисту прав на комерційну таємницю в Україні

За загальним порядком захист прав на комерційну таємницю в Україні здійснюється судом. Основна маса таких спорів розглядається місцевими загальними судами. Якщо обидва учасники спірних правовідносин є суб'єктами господарювання, то спір, що виник між ними, підвідомчий господарському суду. За згодою учасників правовідносин спір між ними може бути переданий на розгляд третейського суду. Ми не будемо зупинятися на процедурних питаннях судового розгляду справ, які були детально розкриті в РОЗДІЛІ IV цього посібника. Також в РОЗДІЛІ II цього посібника були розкриті цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності в Україні, що в повній мірі відносяться і до такого її об'єкта, як комерційна таємниця.

Глава 5. Захист прав на комерційну таємницю в рамках кримінального судочинства за Угодою ТРІПС

Угодою ТРІПС не вимагається застосування кримінального покарання за порушення прав на комерційну таємницю. Однак, Угода ТРІПС дозволяє країнам — членам СОТ захищати права на комерційну таємницю шляхом встановлення кримінальної відповідальності на свій розсуд. З огляду на важливе значення правової охорони комерційної таємниці в розробці інноваційних товарів і нових методів їх виробництва та розповсюдження, багато країн, включаючи Сполучені Штати Америки, встановлюють кримінальну відповідальність за умисне порушення прав на комерційну таємницю, а також за економічне шпигунство.

Глава 6. Захист прав на комерційну таємницю в Сполучених Штатах Америки (кримінальні справи)

Навмисна крадіжка відомостей, що становлять комерційну таємницю, може бути визнана в Сполучених Штатах Америки злочином як відповідно до федерального законодавства, так і до законодавства штатів. Найважливішим законом США, що стосується крадіжки відомостей, що становлять комерційну таємницю, є Акт про економічне шпигунство 1996 року (Economic Espionage Act of 1996), який міститься в частині 18, розділі 1831 — 1939 Кодексу законів США. Це — єдиний федеральний закон про комерційну таємницю в Сполучених Штатах, який передбачає виключно кримінальну відповідальність за порушення прав на комерційну таємницю. В Акті передбачається кримінальне покарання за економічне шпигунство (про нього мова буде йти нижче в підрозділі 6.7. «Економічне шпигунство») і за навмисну крадіжку, відтворення, одержання або володіння відомостями, що становлять комерційну таємни-

цю, в порушення прав на неї. Для того, щоб незаконне присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю, можна було оскаржити в суді, воно повинно бути здійснене з метою одержання комерційної або економічної вигоди та повинно використовуватися стосовно товарів, які перебуватимуть в цивільному обороті між штатами.

Для отримання обвинувального вироку суду прокурор зобов'язаний довести поза всяким сумнівом, що:

1. обвинувачений украв або одержав, знищив чи передав секретні відомості без дозволу правовласника;
2. обвинувачений знав або мав підстави знати, що ці відомості становлять комерційну таємницю;
3. відомості насправді становлять комерційну таємницю, що має правову охорону.

Для того, щоб комерційна таємниця кваліфікувалася як така, що має правову охорону, відомості повинні стосуватися або бути включеними до товару, який виробляється або перебуває в цивільному обороті між штатами або в міжнародній торгівлі. Термін «комерційна таємниця» відповідно до Акту про економічне шпигунство охоплює всі форми і види фінансових, ділових, наукових, технічних, економічних та інженерних відомостей, включаючи, наприклад, схеми, плани, копії, програмні пристрої, формули, конструкції, прототипи, методи, способи, процеси, процедури, програми та коди, як у матеріальній, так і в нематеріальній формі, незалежно від того, яким чином зберігаються, копіюються і запам'ятовуються відомості — у фізичній, електронній, графічній формі, на фотознімках або в письмовій формі.

Для того, щоб відомості становили охороноздатну комерційну таємницю, власник прав на неї повинен вжити розумних заходів з метою забезпечення таємності таких відомостей. Крім того, відомості повинні «мати самостійну економічну цінність, фактичну або потенційну, у зв'язку з тим, що вони не є відомими іншим особам і не можуть бути легко визначеними за допомогою належних засобів такими іншими особами». Іншими словами, комерційна таємниця повинна містити певний елемент, що не відомий у відповідній галузі промисловості або торгівлі, але в той же час не потрібно, щоб він був настільки унікальним, щоб претендувати на новизну у розумінні прав на винаходи. Відомості не обов'язково повинні бути секретними за всіма параметрами для того, щоб являти собою комерційну таємницю. Комерційною таємницею може бути й сполучення елементів, які публічно відомі, у разі, коли таке сполучення є саме по собі унікальним.

Немає потреби точно доводити фактичну або потенційну цінність відомостей, що становлять комерційну таємницю. Суди, як правило, користуються різними методами доведення цінності комерційної таємниці, включаючи суму, яка отримується за продаж аналогічної комерційної таємниці на відкритому ринку, якщо такі випадки мали місце, або обґрунтовані розрахунки суми, яку покупець, який бажає купити,

заплатив би продавцю, який бажає продати, за технологію при укладенні угоди на звичайних комерційних умовах непов'язаними сторонами; оцінку суми витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, що несе власник прав на комерційну таємницю і, в якості останнього засобу, ціна на чорному ринку, яку правопорушник фактично отримав або сплатив в обмін на технологію.

В Акті про економічне шпигунство загалом визначені види заборонених дій, які включають звичайні випадки крадіжки, коли об'єкт злочину фізично відбирається у правовласника. Актом також передбачаються менш традиційні випадки незаконного присвоєння або знищення, наприклад, копіювання, дублювання, схематичне зображення, змальовування, фотографування, завантаження, скачування, зміна, знищення, фотокопіювання, репродукування, передача, відправлення, вручення, відправлення поштою, повідомлення або розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, без дозволу правовласника. Не обов'язково, щоб оригінал відомостей, що становлять комерційну таємницю, виходив за рамки нагляду або контролю з боку правовласника. Навіть, якщо власник прав на комерційну таємницю все ще здатен її використовувати, одного факту незаконного присвоєння достатньо для того, щоб знизити або зруйнувати фактичну або потенційну цінність комерційної таємниці. Одержання, купівля або володіння відомостями, що становлять комерційну таємницю, в тих випадках, коли відомо, що вони були викрадені, отримані або перетворені без дозволу правовласника, також забороняється.

Хоча за законодавством вимагається, щоб правопорушник мав певне знання про секретний характер відомостей, що становлять комерційну таємницю, однак він не зобов'язаний мати знання про існування законодавства або навіть знати про те, що відомості можуть становити комерційну таємницю. Замість цього, достатньо того, що обвинувачений знав про те, що відомості, які становлять комерційну таємницю, мають правову охорону, здійснюються захисні заходи навколо цих відомостей, або знав про використання угоди про конфіденційність та інші засоби захисту таємності цих відомостей, а також, що обвинувачений знав, що відомості являють цінність для власника прав на комерційну таємницю і не є широко відомими. Оскільки більшість обвинувачених мають знання про потенційну цінність незаконно привласнених відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також про те, що вони підлягають захисту від розголошення (звідки й виникає необхідність незаконного відтворення або передачі), обов'язок тягаря доведення не важко виконати.

Прокурор повинен також довести, що обвинувачений мав намір «заподіяти шкоду» власнику прав на комерційну таємницю. Це не вимагає доведення умислу або злого наміру. Досить того, що обвинувачений знав або усвідомлював те, що його поведінка зачепить інтереси законного правовласника.

Акт про економічне шпигунство поширюється не тільки на крадіжки відомостей, що становлять комерційну таємницю, (акти незаконного присвоєння), які вчинені на території Сполучених Штатів Америки, але й на випадки, які мають місце за межами США, якщо обвинувачений є громадянином США або американською корпорацією, а також якщо будь-який акт у зв'язку із реалізацією крадіжки (незаконного присвоєння) вчинявся в США.

У багатьох штатах також прийняті закони, що забороняють незаконне придбання, розголошення або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю. Хоча закони відрізняються один від одного, законодавством більшості штатів вимагається доведення свідомої або навмисної крадіжки або незаконного присвоєння зазначених відомостей. Визначення поняття комерційної таємниці, як правило, відповідає тому поняттю, яке використовується в цивільному судочинстві, із застосуванням тих самих вимог до доведення цінності відомостей та вжиття правовласником розумних заходів щодо захисту їх конфіденційності. Так, наприклад, за законодавством штату Каліфорнія, набуття, розголошення або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, без дозволу правовласника вважається злочином. Обвинувачені можуть бути оштрафовані на 5 000 дол. США або засуджені до позбавлення волі строком до 1 року, або можуть бути піддані цим двом видам покарання одночасно.

6.1. Умисел

Принципова різниця між цивільною та кримінальною відповідальністю полягає в тому, що в рамках провадження у цивільній справі про захист прав на комерційну таємницю не потрібно демонструвати «умисел». Обвинувачений не зобов'язаний знати, що його дії незаконні. Досить того, що він вчинив відповідні дії. За кримінальним законодавством, навпаки, підлягають покаранню тільки навмисні правопорушення.

Відповідно до Акту про економічне шпигунство прокурор повинен довести, що обвинувачений «свідомо» украв (незаконно привласнив) відомості, що становлять комерційну таємницю. Наявність умислу допускає, що обвинувачений знав або був в суттєвих аспектах упевнений, що він набуває, розголошує або використовує відомості, що становлять комерційну таємницю. Він може й не знати, що дані відомості є комерційною таємницею. Він всього лише повинен усвідомлювати, що зазначені відомості мають цінність завдяки своїй секретній природі, а також що він не має права використовувати, набувати або розголошувати такі відомості. Особа, яка одержала доступ до комерційної таємниці через незнання, помилку або випадково, не може бути притягнена до відповідальності відповідно до Акту про економічне шпигунство.

6.2. Порогові вимоги

Акт про економічне шпигунство не передбачає порогових вимог для порушення кримінальної справи про крадіжку (незаконне присвоєння) відомостей, що становлять комерційну таємницю. Якщо обвинувачений свідомо украв або без дозволу правовласника отримав, знищив або передав секретні відомості, до нього можуть бути застосовані кримінальні покарання.

6.3. Покарання, штрафи та позбавлення волі

Покарання за правопорушення є дуже суворими через характер збитків, що наносяться крадіжкою (незаконним присвоєнням) відомостей, що становлять комерційну таємницю. Фізичні особи можуть бути оштрафовані на суму до 500 тис. дол. США, а юридичні особи — до 5 млн. дол. США. Обвинувачений може бути також позбавлений волі строком до 10 років. Крім того, майно, що використовувалося для скоєння злочину, а також отримані злочинним способом доходи можуть бути конфісковані.

Оскільки відповідно до Акту про економічне шпигунство крадіжка (незаконне присвоєння) відомостей, що становлять комерційну таємницю, розглядається як вид крадіжки майна, законодавством США вимагається не тільки фізичне повернення украденої комерційної таємниці, але й відновлення власнику прав на комерційну таємницю цінності секретних відомостей, що її становлять. Цінність включає збитки, понесені власником прав на комерційну таємницю. Відновлення цінності присуджується додатково до грошових штрафів.

Акт про економічне шпигунство також надає прокуророві повноваження подати цивільний позов для видачі судової заборони у зв'язку з потенційним або фактичним порушенням законодавства. Така судова заборона відіграє важливу роль в захисті відомостей, що становлять комерційну таємницю, від наступного розголошення або використання, що спричиняють шкоду та збитки.

6.4. Повторні правопорушення (рецидиви)

При винесенні вироку у кримінальній справі про захист прав на комерційну таємницю, як правило, до уваги приймається фактор рецидивізму, що може збільшити як суму грошового штрафу, так і строк ув'язнення. Через те, що Акт про економічне шпигунство є відносно новим законодавчим актом, він передбачає досить суворе покарання для первинних обвинувачених, і питання рецидивізму ще не піднімалося.

6.5. Конфіскація

Крім штрафів і позбавлення волі, Акт про економічне шпигунство передбачає винесення судом наказу про конфіскацію будь-яких доходів або майна, що отримані прямо або опосередковано від порушень норм Акту про економічне шпигунство. Суд може також винести наказ про конфіскацію будь-якого майна, що використовувалося або призначалося для використання при скоєнні злочину або для сприяння у скоєнні злочину. Таке майно вилучається і конфіскується без компенсації обвинуваченому. При розгляді питання про конфіскацію засобів, що використовувалися або призначалися для використання при скоєнні крадіжки відомостей, що становлять комерційну таємницю, або сприянні у скоєнні крадіжки (незаконного присвоєння), суд може врахувати «характер, обсяг і ступінь використання майна при скоєнні злочину».

6.6. Відповідальність за дії інших осіб (vicarious liability) та співучасть (contributory infringement)

Особи, які свідомо і навмисно сприяють крадіжці відомостей, що становлять комерційну таємницю, (незаконне присвоєння) або заохочують до їх здійснення, несуть відповідальність нарівні із безпосереднім обвинувачуванним і підпадають під такі ж самі кримінальні покарання. Спроби крадіжки відомостей, що становлять комерційну таємницю, і змова з метою їх крадіжки (незаконного присвоєння) також підлягають кримінальному покаранню.

6.7. Економічне шпигунство

Крім визначення крадіжки відомостей, що становлять комерційну таємницю, як злочину (незаконного присвоєння), Акт про економічне шпигунство передбачає кримінальне покарання за умисну крадіжку цих відомостей, що вчинена на користь іноземної держави, іноземної організації або агента (що також називається «економічним шпигунством»). Покарання за участь в економічному шпигунстві, як правило, є суворішими, ніж за крадіжку відомостей, що становлять комерційну таємницю. Максимальний грошовий штраф, що накладається на особу, яка вчинила подібні дії, становить 500 тис. дол. США, а максимальний строк позбавлення волі збільшується до 15 (п'ятнадцяти) років. Для юридичних осіб, які беруть участь в іноземному економічному шпигунстві, сума грошового штрафу зростає до 10 млн. дол. США.

Економічне шпигунство в цілому вимагає таких самих доказів, що й крадіжка відомостей, що становлять комерційну таємницю, (незаконне присвоєння). Прокурор повинен довести, що обвинувачений украв або без дозволу правовласника одержав, знищив або передав відомості, що становлять комерційну таємницю. Він повинен також довести, що знав

або мав підстави вважати, що ці відомості є комерційною таємницею, і ці відомості дійсно є комерційною таємницею.

Крім цього, для доведення факту іноземного економічного шпигунства (відповідно до визначення, яке міститься у розділі 1831 Акту про економічне шпигунство) прокурор повинен також доказати, що обвинувачений знав про те, що злочин принесе вигоду або був скоєний із наміром принести вигоду іноземній державі, іноземній організації або іноземному агенту. Термін «іноземна структура» (foreign instrumentality) означає «будь-яке відомство, бюро, відділ, установу, асоціацію або будь-яку юридичну, комерційну організацію або підприємство, фірму або організацію, які в значній мірі належать іноземній державі, нею контролюються, спонсоруються, управляються, або перебувають під її впливом». Термін «іноземний агент» визначається як «будь-яка посадова особа, співробітник, довірена особа, державний службовець, делегат або представник іноземної країни». Таким чином, прокурор повинен продемонструвати, що обвинувачений знав або мав тверде переконання про те, що незаконне присвоєння принесе вигоду іноземній структурі. Якщо ця «структура» не є сама по собі державною структурою (наприклад, якщо це компанія), то повинні бути представлені докази наявності фінансової підтримки з боку іноземної держави або «скоординованої розвідувальної діяльності».

6.8. Докази у кримінальних справах про порушення прав на комерційну таємницю

Доказом дійсно існуючої комерційної таємниці, яка має правову охорону, є, як правило, свідчення про те, що відповідні відомості невідомі широкій громадськості, мають цінність завдяки своєму секретному характеру, а також що власник прав на комерційну таємницю вжив розумних заходів з метою захисту таємності цих відомостей. Докази, що використовуються при розгляді цивільних справ, можуть використовуватися і в кримінальних справах. Це можуть бути документальні докази у вигляді наклейок — попереджень про конфіденційність відомостей та інші обмеження, що розміщуються на матеріальних носіях, які містять відомості, що становлять комерційну таємницю, попереджувальні знаки про обмеження доступу в місцях зберігання або використання цих відомостей, або укладені угоди про їх конфіденційність. Відсутність загальних знань про відомості в рамках відповідної галузі може бути встановлена безпосередньо за допомогою показань свідків або опосередковано шляхом оцінки комерційної таємниці (відомості, що є відомими широкому загалу, матимуть невелику цінність, або ж взагалі не матимуть цінності).

Для доведення злочинного умислу необхідно довести, що обвинувачений свідомо брав участь у крадіжці або спробі украсти відомості, що становлять комерційну таємницю (тобто, скоїв злочинне присвоєн-

ня). Таке злочинне присвоєння включає набуття, перетворення, використання або розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю. Необхідно показати, що крадіжка (незаконне присвоєння) була здійснена обвинуваченим свідомо, тобто, він діяв з умислом або «навмисно». Обвинувачений повинен також усвідомлювати, що відомості, які він краде або перетворює, є відомостями, права на які належать іншій особі, і він не мав права їх набувати, використовувати або розголошувати. Знання обвинуваченим про такий статус відомостей часто доводиться завдяки позначенням, які наносить правовласник на матеріальних носіях, що містять відомості, що становлять комерційну таємницю, існуванню угоди про нерозголошення цих відомостей між обвинуваченим і власником прав на комерційну таємницю, або навіть завдяки високій ціні, яку інша особа готова заплатити за одержання доступу до таких відомостей.

Глава 7. Кримінально-правовий порядок захисту прав на комерційну таємницю в Україні

7.1. Процедурні питання кримінального судочинства в Україні

Провадження в кримінальних справах, зокрема про порушення прав на комерційну таємницю, на території України здійснюється незалежно від місця вчинення злочину і включає процедуру дізнання, досудового слідства та судового розгляду справи (ст. 3 Кримінально-процесуального кодексу України). Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов'язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання (ст. 4 Кримінально-процесуального кодексу України). Також, як і в цивільному та господарському судочинстві, правосуддя в кримінальних справах здійснюється тільки судом на засадах змагальності та рівності громадян перед законом і судом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин (статті 16 і 16-1 Кримінально-процесуального кодексу України). Більш детально процедурні питання кримінального судочинства розкриті в РОЗДІЛІ III цього посібника.

7.2. Кримінальна відповідальність за порушення прав на комерційну таємницю в Україні

Розглянемо питання кримінальної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю.

Кримінальний кодекс України містить сім статей, які забезпечують кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Зокрема, статті 231 і 232 Кримінального кодексу України встановлюють кримінальну відповідальність за порушення прав на комерційну таємницю.

За ст. 231 Кримінального кодексу України злочином є незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Об'єктивна сторона цього злочину включає умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності. Склад даного злочину є матеріальним, тобто необхідно, щоб зазначені дії спричинили істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності. Чи є шкода істотною, встановлюється судом, виходячи з усіх обставин справи і особи обвинуваченого. При визначенні розміру завданих потерпілому збитків враховуються пряма матеріальна шкода, витрати на відвернення шкідливих наслідків використання конфіденційних відомостей іншими суб'єктами підприємницької діяльності, збитки від зниження реалізації продукції чи попиту на послуги, затрати на перепрофілювання виробництва, збитки від зниження цін на товари та послуги тощо. Підрив ділової репутації суб'єкта господарювання на кваліфікацію злочину не впливає, але має враховуватись при призначенні покарання. Винний у скоєнні такого злочину карається штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі терміном до трьох років.

Злочином є також і розголошення комерційної таємниці (ст. 232 Кримінального кодексу України). Його об'єктивна сторона полягає в умисному розголошенні відомостей, що становлять комерційну таємницю, без згоди власника прав на неї особою, якій ці відомості стали відомі у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності. До таких осіб належать працівники самого власника прав на комерційну таємницю, а також працівники податкових і правоохоронних органів, банківських установ, органів виконавчої влади та інші особи, які згідно з чинним законодавством мають право на ознайомлення з відомостями, що становлять комерційну таємницю. Суб'єктивна сторона злочину характеризується тільки пря-

ним умислом і корисливими чи іншими особистими мотивами. Корисливий мотив буде тоді, коли відомості, що становлять комерційну таємницю, розголошуються за винагороду. Іншими особистими мотивами можуть бути помста, неприязні стосунки, намір знищити конкурента у підприємницькій діяльності тощо. Якщо вищеназваних мотивів немає, складу злочину також немає. Обов'язковою ознакою даного злочину є наслідки у вигляді істотної шкоди, заподіяної суб'єкту господарської діяльності, комерційну таємницю, права на яку йому належать, розголошено. Спричинення йому моральної шкоди, наприклад, підлив ділової репутації, складу злочину не утворює. Злочин вважається закінченим із моменту фактичного заподіяння суб'єкту підприємницької діяльності істотної матеріальної шкоди. Якщо ця шкода не є істотною, але матеріалами кримінальної справи встановлено, що у особи був намір заподіяти істотну матеріальну шкоду, її дії потрібно кваліфікувати як замах на вчинення злочину, передбаченого ст. 232 Кримінального кодексу України. Даний злочин карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Притягнення винних до кримінальної відповідальності не виключає можливості потерпілих заявити цивільно-правові вимоги про відшкодування заподіяної шкоди.

Глава 8. Адміністративно-правовий порядок захисту прав на комерційну таємницю в Україні

Ст. 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що здійснення дій, які визнані як недобросовісна конкуренція, а саме, зокрема, отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційних відомостей з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця, — тягне за собою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Треба тільки зазначити, що справи про адміністративні правопорушення, передбачені цією статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів на підставі протоколів, які складають та передають до суду уповноважені на те посадові особи органів Антимонопольного комітету України.

Розглянемо більш детально такий спеціальний аспект захисту прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку, який вирішується шляхом використання норм законодавства, що регулюють відносини, пов'язані із захистом від недобросовісної конкуренції. Зазначені норми спрямовані проти дій або ділової практики в процесі комерційної діяльності, які протирічать чесним звичаям, тобто юридично-

етичним стандартам поведінки підприємця. Поняття недобросовісної конкуренції охоплює велике розмаїття дій, пов'язаних з економічною конкуренцією. Положення, спрямовані на захист від недобросовісної конкуренції та обмеження ділової практики (антимонопольне законодавство), взаємопов'язані і доповнюють одне одних, маючи на меті забезпечення ефективної дії механізму ринкової економіки шляхом підтримки чесності і свободи конкуренції і, певною мірою, захисту прав споживачів.

Глава 28 Господарського кодексу України встановлює відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. В ст. 251 зазначено, що Антимонопольний комітет України накладає штрафи на суб'єктів господарювання – юридичних осіб за вчинення дій, передбачених, зокрема, ст. 32 Господарського кодексу України і визначених як недобросовісна конкуренція, тобто будь-яких дій у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Такими діями, зокрема, є неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (детально розкриті в ст. 36 Господарського кодексу України).

Вчинення зазначених вище дій юридичними особами, які не є суб'єктами господарювання, тягне за собою накладання на них Антимонопольним комітетом України або його територіальними відділеннями штрафу в розмірі, передбаченому законом (ч. 2 ст. 251 Господарського кодексу України). Також, вчинення зазначених вище дій посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, зареєстрованих як підприємців, а також вчинення цих дій в інтересах третіх осіб громадянами, які не є підприємцями, тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену законом (ст. 252 Господарського кодексу України).

В Україні діє спеціальний Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст. 1 якого дає аналогічне вищезазначеному поняття недобросовісної конкуренції – це будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Відповідно до глави 4 зазначеного закону такими діями можуть бути неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 28 зазначеного закону власник прав на комерційну таємницю, який вважає, що його права порушені, вправі звернутися до Антимонопольного комітету України або до його територіальних органів із заявою про вжиття заходів по захисту його порушених прав. Засобом захисту в даному випадку є не позов, а заява, яка подається в письмовому вигляді з додатком документів, що свідчать про порушення прав. Зазначену заяву необхідно подати протягом шести місяців з дати, коли правовласник довідався або повинен був довідатися про порушення його прав. В процесі розгляду справи Антимонопольний комітет Ук-

раїни або його територіальні органи мають право застосовувати заходи для забезпечення виконання рішення, якщо незастосування таких заходів може ускладнити або унеможливити його виконання. Для цього виносяться розпорядження про заборону особі, у діях якої передбачаються ознаки правопорушення, починати певні дії. Крім того, може бути винесене розпорядження про арешт на майно чи грошові суми, що належать відповідачу. Це розпорядження Антимонопольного комітету України може бути оскаржено в суді в 15-денний термін від дати його одержання.

Крім того, Антимонопольний комітет України або його територіальні органи можуть прийняти обов'язкові для виконання рішення, зокрема про:

- ☐ встановлення факту недобросовісної конкуренції;
- ☐ припинення недобросовісної конкуренції;
- ☐ накладання штрафів.

Рішення Антимонопольного комітету України або його територіальних органів може бути оскаржено в судовому порядку в місячний термін від дати його одержання.

Глава 9. Законодавчі акти США щодо комерційної таємниці

У всіх штатах США забороняється несанкціоноване використання та/або розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю. Законодавство більшості штатів США змодельоване на підставі Єдиного акту про комерційну таємницю (Uniform Trade Secrets Act), який забороняє набуття відомостей, що становлять комерційну таємницю, неналежними засобами, а також використання або розголошення цих відомостей за допомогою неналежних засобів, включаючи порушення угод про конфіденційність. Крім того, федеральний (національний) акт про комерційну таємницю передбачає кримінальну відповідальність за крадіжку та незаконне присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також за «економічне шпигунство». Цей акт, який часто називають Акт про економічне шпигунство (Economic Espionage Act), міститься в частині 18, розділі 1831 – 1839 Кодексу законів США, яким встановлюється кримінальна відповідальність на федеральному (національному) рівні за крадіжку та незаконне присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також за економічне шпигунство на користь іноземної країни.

Глава 10. Законодавчі акти України щодо комерційної таємниці

Законодавство України з питань захисту прав на комерційну таємницю становить сукупність статей, що містяться в різних законодавчих актах, які загалом регулюють інші суспільні відносини. Основоположні норми щодо захисту прав на комерційну таємницю викладені в Главі 46 Цивільного кодексу України та ст. 159 Господарського кодексу України. Важливе значення у цій сфері має низка статей Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», які забороняють незаконне використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначають функції та права Антимонопольного комітету України, а також санкції, які можуть бути застосовані до порушників правил добросовісної конкуренції. Закон України «Про інформацію» включає низку норм, що безпосередньо стосуються комерційної таємниці. Зокрема в ньому дається поняття конфіденційних відомостей (інформації), що становлять комерційну таємницю, та передбачається порядок захисту прав на такі відомості.

Глава 11. Запитання та відповіді до теми «Захист прав на комерційну таємницю»

Запитання 1. Які види відомостей підлягають правовій охороні відповідно до законодавства про комерційну таємницю?

Відповідь: Для того, щоб кваліфікуватися як охороноздатна комерційна таємниця, відповідні відомості повинні бути секретними, а також мати цінність завдяки своєму секретному характеру. Відповідно до міжнародних стандартів не вимагається, щоб такі відомості були абсолютно секретними. Вони можуть бути розголошені іншим особам у разі, коли власник прав на комерційну таємницю вжив розумних заходів для забезпечення конфіденційності зазначених вище відомостей особами, яким ці відомості були розголошені. Розумними заходами є укладання угод про конфіденційність, а також обмеження доступу до самих відомостей та/або до галузей, в яких вони використовуються або розголошуються.

Запитання 2. Чи повинні відомості мати науковий або технічний характер для того, щоб одержати правову охорону як комерційна таємниця?

Відповідь: Ні. Не існує вимоги, щоб комерційна таємниця, яка має правову охорону, включала тільки відомості наукового або технічного характеру, наприклад, формули тощо. Навпаки, такі важливі з комерційної точки зору відомості як бізнес-плани, списки клієнтів та інші відомості, що стосуються ведення бізнесу або розробки товарів, часто виявляються надзвичайно цінними та підпадають під дію законодавства про комерційну таємницю. Однак, для того, щоб

комерційна таємниця була охороноздатною, такі відомості повинні, як правило, мати фактичну або потенційну комерційну цінність. Так, наприклад, секретні відомості про відповіді на запитання на шкільних іспитах, як правило, не підлягають правовій охороні як комерційна таємниця.

Запитання 3. Чи можуть відомості, які були коли-небудь розголошені, набуті правову охорону як комерційна таємниця?

Відповідь: Так. Існує два види розголошених відомостей, які можуть набуті правову охорону відповідно до законодавства про комерційну таємницю. Відомості, які розголошуються в ситуаціях, коли особа, яка їх одержує, несе зобов'язання щодо їх обмеженого використання та обмеженого розголошення, чітко підпадають під правову охорону відповідно до законодавства про комерційну таємницю. Наприклад, дозвіл якійсь особі на використання комп'ютерної програми, що містить конфіденційні відомості, не скасовує секретний характер цих відомостей, якщо доступ до них визначений угодою про збереження конфіденційності. Інший вид охороноздатних розголошених відомостей — це дані випробувань та інші відомості, що надаються як умова одержання дозволу на реалізацію фармацевтичної продукції або агрохімічної продукції. Якщо отримання таких відомостей вимагало значних затрат (наприклад, випробування препаратів на людині), то такі відомості повинні захищатися від недобросовісного комерційного використання, навіть у випадку, коли вони були розголошені відомством, яке отримало такі відомості.

Запитання 4. Що є порушенням прав на комерційну таємницю?

Відповідь: Права на комерційну таємницю вважаються порушеними у тих випадках, коли третя особа без дозволу правовласника набуває, використовує або розголошує відомості, що становлять комерційну таємницю, іншій стороні. Таке незаконне використання зазначених відомостей часто називається «крадіжкою» або «незаконним присвоєнням» (misappropriation). Як правило, доведення порушення прав на комерційну таємницю вимагає доказів того, що відповідач (обвинувачений) одержав відомості неналежним способом, наприклад, за допомогою крадіжки, хабара, введення в оману, порушення зобов'язання про конфіденційність або шляхом економічного шпигунства із використанням електронних або інших засобів. Порушення прав на комерційну таємницю також включає несанкціоноване використання секретних відомостей за обставин, коли особа знала або повинна було знати, що права на дані відомості належать іншій особі або вони були отримані незаконним шляхом. Оскільки цінність відомостей, що становлять комерційну таємницю, полягає в їх конфіденційному характері, будь-яке несанкціоноване розголошення цих відомостей також вважається порушенням прав на комерційну таємницю.

Запитання 5. Чим відрізняються «комерційна таємниця», «конфіденційні відомості» та «нерозголошені відомості»?

Відповідь: Всі три терміни часто використовуються для позначення одного й того самого поняття. В цілому, «комерційна таємниця» — це конфіденційні, секретні або нерозголошені відомості, які мають цінність завдяки своїй таємності.

Запитання 6. Чи втрачають відомості статус таких, що мають правову охорону, у разі, коли хто-небудь розголошує їх без дозволу? Іншими словами, якщо комерційна таємниця порушена, чи перестає вона бути охороноздатною комерційною таємницею?

Відповідь: Ні. Хоча цінність відомостей може бути значно знижена в залежності від того, наскільки широко вони розповсюджувалися без дозволу, комерційна таємниця все ще залишається охороноздатною по відношенню до інших осіб. Несанкціонованого розголошення відомостей відповідачем/обвинувачем недостатньо для того, щоб був втрачений конфіденційний статус цих відомостей. Тільки нездатність законного власника прав на комерційну таємницю вжити розумних заходів щодо захисту їх секретного характеру може призвести до втрати статусу комерційної таємниці. Незважаючи на це, оскільки цінність комерційної таємниці може бути завдана значна шкода будь-яким несанкціонованим розголошенням, забезпечення оперативних способів захисту порушених прав, а також інших кроків для захисту відомостей від подальшого несанкціонованого використання й розголошення є абсолютно необхідними для запобігання нанесення подальшої шкоди конфіденційному характеру цих відомостей.

Запитання 7. Чи є будь-які наукові, технічні, ділові або комерційні відомості охороноздатними як комерційна таємниця у разі, якщо правовласник вживає розумних заходів для збереження їх таємності?

Відповідь: Ні. Для того, щоб кваліфікуватися як охороноздатна комерційна таємниця відомості також не повинні бути широко відомими у відповідній галузі життєдіяльності. Для того, щоб бути охороноздатними, відомості не повинні мати новизну у розумінні прав на винаходи (див. питання, що стосуються новизни винаходу, в РОЗДІЛІ VIII цього посібника), але в той же час вони не повинні становити собою широко відомі знання.

Запитання 8. Що можна назвати «розумними заходами» щодо правової охорони комерційної таємниці?

Відповідь: Розумність заходів щодо правової охорони комерційної таємниці залежить від обставин конкретної справи. Наприклад, у справі про комерційну таємницю, яка широко відома в США, рішення власника прав на комерційну таємницю не накривати виробничий цех дахом на період будівництва було визнано розумним, оскільки цей

цех споруджувався на далекій відстані від населених пунктів і доступ до будівельного майданчика був обмежений за допомогою загороджень, охоронців і повідомлень, що забороняють вхід на площадку. І навпаки, якби цех споруджувався у районі, оточеному висотними будинками, тимчасовий дах можна було б розглядати як розумний запобіжний захід. Заходами, які вважаються, як правило, розумними, є використання угод про конфіденційність, надання доступу до матеріальних носіїв, що містять відомості тільки тим особам, яким необхідно їх знати з метою здійснення ними своїх обов'язків, застосування спеціальних наклеює — повідомлень про конфіденційність на матеріальних носіях, що містять комерційну таємницю, та обмеження доступу до робочих зон, в яких використовується комерційна таємниця.

Запитання 9. Що вважається кримінальним присвоєнням відомостей, що становлять комерційної таємниці?

Відповідь: Згідно з Угодою ТРІПС країни — члени СОТ не зобов'язані, хоча це й дозволяється, встановлювати кримінальну відповідальність за незаконне присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю. В цілому, різниця між порушенням прав на комерційну таємницю, за яке встановлюється цивільна або кримінальна відповідальність залежить від того, чи знав правопорушник, що він краде чийсь приватні відомості. В Сполучених Штатах Америки кримінальне покарання застосовується у випадку, коли особа свідомо краде (незаконно привласнює) або намагається украсти (незаконно привласнити) відомості, що становлять комерційну таємницю. Крадіжкою або злочинним присвоєнням вважається також вилучення матеріального носія, який містить зазначені відомості у правовласника без його дозволу, а також несанкціоноване копіювання, дублювання, схематичне зображення, змальовування, фотографування, скачування, завантаження, зміна, знищення, фотокопіювання, репродукування, передача, відправлення, вручення, відправлення поштою, повідомлення або перенаправлення цих відомостей. Злочинним присвоєнням або крадіжкою визнаються також одержання, купівля або володіння відомостями, що становлять комерційну таємницю, в тих випадках, коли відомо, що такі відомості були украдені або привласнені, отримані або перетворені без дозволу правовласника. У багатьох країнах — членах СОТ, включаючи США, кримінальна відповідальність також застосовується у випадках економічного шпигунства. Мета кримінальної відповідальності за умисну крадіжку (незаконне присвоєння) відомостей, що становлять комерційну таємницю, — покарати за скоєння злочину та не допустити правопорушень у майбутньому.

Запитання 10. Чи вважається порушення прав на комерційну таємницю злочином, якщо правопорушник не одержує ніякої вигоди?

Відповідь: Навіть якщо крадіжка або розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, не принесли ніякої вигоди, вони є порушенням прав на комерційну таємницю. Несанкціоноване розголошення відомостей знищує їх конфіденційний характер і, отже, зменшує їх цінність незалежно від того, чи було надано за це компенсацію чи ні.

Запитання 11. Чи вважається злочином крадіжка відомостей, що становлять комерційну таємницю, якщо особа не знала, що це незаконно?

Відповідь: Знання закону в цьому випадку не вимагається. Враховується лише усвідомлення особою, яка скоює крадіжку, того факту, що права на відомості, які він краде, належать іншій стороні, яка вжила заходів щодо захисту конфіденційності цих відомостей. Випадкова крадіжка особою відомостей, що становлять комерційну таємницю, наприклад, помилково взятий додому документ, над яким ця особа працювала, не вважатиметься фактом умисної крадіжки комерційної таємниці. Така добросовісність не може, однак, бути просто продемонстрована доказом незнання закону і повинна чітко впливати з усіх обставин, включаючи зусилля щодо захисту конфіденційного характеру документа після того, як був виявлений факт його випадкового вносу. Для подальшого розгляду цього питання див. ч. 6.1. «Умисел» Глави 6 цього РОЗДІЛУ.

Запитання 12. Чи винен я в порушенні прав на комерційну таємницю, якщо я використовую незаконно набуті одним із моїх працівників відомості, що становлять комерційну таємницю?

Відповідь: Так, якщо у Вас були підстави знати, що Ваш працівник використовує або використовуватиме відомості, права на які належать іншій особі, без дозволу правовласника. Як правило, формою крадіжки (незаконного присвоєння) комерційної таємниці вважаються випадки, коли роботодавець наймає працівника свого конкурента для виконання тих же обов'язків, знаючи, що працівник буде використовувати комерційну таємницю, права на яку належать його колишньому роботодавцю. Не все, про що працівник довідується від свого роботодавця, може вважатися комерційною таємницею. Однак, відомості про бізнес-плани конкурента, науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, а також подібні конфіденційні відомості можуть підлягати правовій охороні як комерційна таємниця. Один із способів захистити себе від такого правопорушення — це вимагати від працівників підписати контракт, що зобов'язує їх не використовувати конфіденційні відомості, отримані від їх колишніх роботодавців в ході виконання такими працівниками своїх нових обов'язків у Вашій організації. Якщо Ви виявите, що Ваш новий працівник порушує своє зобов'язання, то Ви повинні відразу ж вжити заходів для негайного припинення подібного правопорушення.

Запитання 13. Якесь особа збирається розголосити секретний вихідний код моєї нової комп'ютерної програми без мого дозволу. Що мені робити?

Відповідь: Якщо Ви вжили розумних заходів щодо захисту таємності вихідного коду Вашої комп'ютерної програми, Ви можете добиватися захисту прав на Вашу комерційну таємницю від несанкціонованого набуття, використання або розголошення відомостей, що її становлять, шляхом подачі позову до суду відповідної юрисдикції, який розглядає справи такого роду. В країнах, де захист прав на комерційну таємницю здійснюється в рамках кримінального законодавства, Ви можете також звернутися до прокурора із проханням порушити провадження у кримінальній справі. В будь-якому випадку з метою захисту прав на Вашу комерційну таємницю від втрати нею своєю цінності в майбутньому Вам потрібно негайно звернутися із клопотанням про вжиття заходів термінового захисту відомостей, що її становлять, від подальшого несанкціонованого використання або розголошення. Такий терміновий захист звичайно надається у формі попередньої судової заборони (яка також називається «тимчасовим наказом про припинення»).

Запитання 14. Я не знаю, що у мене відсутні деякі документи, які містять або описують мій виробничий процес, і є об'єктом комерційної таємниці, але я довідався, що конкурент створив конкурентний продукт, використовуючи мій секретний процес. Як я можу визначити, чи мало місце будь-яке незаконне присвоєння моїх відомостей, що становлять комерційну таємницю?

Відповідь: В кожному випадку все залежить від обставин. Однак існує багато фактів, які вказують на те, що мало місце незаконне присвоєння відомостей, які становлять комерційну таємницю. Фактами, що вказують на незаконне присвоєння конкурентом відомостей, права на які Вам належать, є наступні: (1) прийом на роботу колишніх працівників, що мали доступ до Ваших секретних процесів; (2) створення продукту, який би міг бути виготовлений виключно із використанням секретного процесу, або (3) розробка конкурентного продукту в коротший термін, ніж того вимагає процес дослідження і розробки, що здійснюються в законному порядку. Якщо, однак, конкурент зможе довести, що він одержав секретні відомості шляхом законного процесу зворотного інжинірингу (reverse engineering) або за допомогою своїх власних досліджень, тоді не існує жодного порушення прав на комерційну таємницю.

Запитання 15. Протягом якого періоду часу здійснюється правова охорона комерційної таємниці?

Відповідь: Не існує точно визначеного періоду часу, протягом якого здійснюється правова охорона комерційної таємниці. Навпаки, відомості, що становлять комерційну таємницю, мають правову охорону протягом того часу, поки вони залишаються конфіденційними. Правова охорона комерційної таємниці припиняється, коли відомості, що її становлять, стають широко відомими. Вони можуть стати відомими, якщо яка-небудь особа законним чином виявляє ці відомості та робить

їх широко відомими. Таке законне виявлення може бути результатом створення незалежного винаходу або законного зворотного інжинірингу (reverse engineering).

Запитання 16. Якими повноваженнями з розслідування справ про порушення прав на комерційну таємницю користується прокурор?

Відповідь: В цілому, прокурори користуються широкими повноваженнями з розслідування кримінальних справ про порушення прав на комерційну таємницю. До заходів, які можуть застосовуватися прокурором, входять таємні операції («sting» operations), в ході яких таємні агенти купують в обвинуваченого секретні відомості, а також обшуки, в ході яких можна вилучити документацію та будь-які матеріальні записи, які містять відомості, що становлять комерційну таємницю. В сучасну еру електроніки секретна документація найчастіше міститься в комп'ютерних файлах або в інших цифрових форматах. Відповідно до Угоди ТРІПС прокурор може бути «ex officio» уповноважений (за посадою) на проведення слідчих дій, не чекаючи на подання скарги з боку власника прав на комерційну таємницю.

Запитання 17. Чи захищають митні органи права на комерційну таємницю при імпорті продукції?

Відповідь: Угода ТРІПС не вимагає існування процедур із призупинення незаконного ввезення товарів, що містять комерційну таємницю або створених за допомогою її несанкціонованого використання. Проте, Угода ТРІПС дозволяє митним органам не допустити таке ввезення, якщо вони вважають це за потрібне. Крім того, Угода ТРІПС дозволяє надавати працівникам митних органів «ex officio» повноваження (за посадою) на припинення ввезення незаконних товарів. У Сполучених Штатах Америки посадовим особам митних органів надані широкі повноваження забороняти ввезення товарів, що порушують права на комерційну таємницю. Докладніша інформація про прикордонні заходи подається в РОЗДІЛІ V цього посібника.

Запитання 18. Яка кількість товарів повинна бути арештована після видання наказу про арешт у справі про порушення прав на комерційну таємницю? Які ще предмети підлягають арешту?

Відповідь: Незалежно від того, чи арешт проводиться в рамках розслідування у кримінальній справі чи в ході провадження в цивільній справі, повинні бути арештовані всі товари, що вироблені в порушення законодавства про комерційну таємницю. Це стосується товарів, що вироблені або створені з використанням відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також товарів, які фактично містять комерційну таємницю. Крім того, слід вилучити будь-які документи, що містять або відображають комерційну таємницю. Їх, як правило, легко ідентифікувати, тому що вони містять написи «конфіденційний», «секретний»

або «приватний». Такі документи часто містяться у комп'ютерних файлах або інших цифрових форматах. Крім збереження доказів про обсяг нелегальної діяльності відповідача (обвинуваченого), негайний арешт незаконних товарів допомагає запобігти подальшому правопорушенню та знижує збитки, що завдаються власнику прав на комерційну таємницю незаконною діяльністю відповідача (обвинуваченого). В залежності від характеру прийнятого наказу серед предметів, які підлягають арешту, можуть бути будь-які матеріальні носії, що містять відомості, які становлять комерційну таємницю, а також обладнання, яке використовується, головним чином, для незаконного виробництва товарів, так само як і ділова документація.

Запитання 19. Які положення, як правило, включаються в угоди про конфіденційність, які використовуються для захисту від розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю? Як забезпечити примусове виконання таких угод?

Відповідь: Для захисту конфіденційного характеру комерційної таємниці часто використовуються угоди про конфіденційність. В таких угодах, як правило, дається опис відомостей, що становлять комерційну таємницю, які необхідно захищати, а також містяться положення, що обмежують використання та/або розголошення відомостей тільки особами, які перелічені в угоді. Багато угод також чітко передбачають, що зобов'язання щодо забезпечення конфіденційності існує протягом всього періоду, поки відомості продовжують становити комерційну таємницю. Так, якщо угода про конфіденційність є частиною письмової трудової угоди, в ній передбачається, що зобов'язання щодо збереження таємності відомостей існуватиме й після закінчення трудових відносин працівника. Для примусового забезпечення виконання такої угоди може потребуватися подання позову у цивільній справі.

Запитання 20. В чому переваги правової охорони комерційної таємниці від інших об'єктів права інтелектуальної власності?

Відповідь: Кожен об'єкт права інтелектуальної власності охоплює різні аспекти і пропонує різні переваги. Що стосується комерційної таємниці, то її основною перевагою, можливо, є те, що на відміну від інших об'єктів права інтелектуальної власності, комерційна таємниця не має встановленого періоду часу, після якого правова охорона припиняється. Протягом всього періоду, поки відомості, що становлять комерційну таємницю, залишаються конфіденційними, мають цінність завдяки своїй конфіденційності, а правовласник продовжує вживати розумних заходів щодо захисту такої конфіденційності, правова охорона комерційної таємниці не припиняється. Одним із недоліків комерційної таємниці є те, що відомості, які мають правову охорону, можуть легко розкриватися за допомогою незалежного дослідження або методу зворотного інжинірингу (reverse engineering). Правова охорона

комерційної таємниці не забороняє будь-якій особі використовувати ті ж самі відомості, за умови, якщо вони отримані належними засобами. І, нарешті, існування комерційної таємниці сприяє інноваційній діяльності шляхом забезпечення захисту прав на нові ідеї і дані у разі, якщо вони дійсно є новими, навіть коли вони не мають правової охорони як винаходи.

Запитання 21. Як визначається розмір «адекватної компенсації» за порушення прав на комерційну таємницю?

Відповідь: Адекватна компенсація може надаватися шляхом визначення розміру реальних збитків, понесених власником прав на комерційну таємницю в результаті незаконних дій, або шляхом відшкодування передбачених законом збитків або фіксованих збитків. При визначенні належного рівня компенсації правопорушник повинен, як мінімум, повернути ті прибутки, які він одержав шляхом несанкціонованого використання або незаконного присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю. Такою компенсацією можуть бути прибутки, що отримані від продажу товарів із використанням або включенням до них відомостей, що становлять комерційну таємницю. У випадках, коли порушення обмежуються крадіжкою комерційної таємниці на користь іншої особи (включаючи несанкціоноване розголошення), адекватною компенсацією можуть бути грошові кошти або вартість іншої компенсації, що надається у зв'язку з крадіжкою, справедлива ринкова вартість украдених відомостей або витрати правовласника на створення комерційної таємниці.

Запитання 22. Коли повинні видаватися накази про знищення арештованих товарів та обладнання?

Відповідь: Кращим способом забезпечення того, що незаконні товари, що містять комерційну таємницю або виготовлені з її використанням, не будуть повернуті до цивільного обороту, — здійснити знищення таких товарів і обладнання, що використовувалося для їх створення. Відповідно до Угоди ТРІПС такі арештовані товари та обладнання, що використовується, головним чином для їх виготовлення, повинні бути або знищені або реалізовані поза рамками комерційних каналів. Таке знищення здійснюється без будь-якої компенсації правопорушнику.

Запитання 23. На яку допомогу з боку власника прав на комерційну таємницю можуть розраховувати прокурор або поліція при проведенні розслідувань про порушення цих прав?

Відповідь: Власники прав на комерційну таємницю та їх представники можуть надати велику допомогу у визначенні товарів, що виготовлені або реалізуються із використанням відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також при ідентифікації окремих осіб і компаній, які не одержали дозвіл на виготовлення та розповсюдження продукції з

використанням цих відомостей. У Сполучених Штатах Америки вони часто співпрацюють із поліцією і прокуратурою при розслідуванні і доведенні фактів правопорушення. Вони часто допомагають поліції в проведенні таємних операцій («sting» operations) з метою затримання працівників та інших осіб, що намагаються продати або конвертувати комерційну таємницю без дозволу правовласника.

Запитання 24. Які види санкцій повинні застосовуватися до злочинів, що пов'язані з порушенням прав на комерційну таємницю?

Відповідь: Застосована кримінальна відповідальність повинна бути досить значною для того, щоб стримувати правопорушення в майбутньому. Так, грошові штрафи, що накладаються, повинні позбавляти правопорушника, як мінімум, прибутків, отриманих в результаті незаконної діяльності. Крім того, покарання у вигляді позбавлення волі служить для стримування майбутніх правопорушників, попереджуючи, що у разі, коли вони займуться незаконною діяльністю, їм реально загрожує позбавлення волі.

Глава 12. Приклади із практики до теми «Захист прав на комерційну таємницю»

Приклад 1.

Марія працювала на конвеєрі компанії «Світязь», що виробляє та продає товари побутової хімії. Компанія «Світязь» розробила унікальний процес виробництва своїх товарів, що скорочує час виробництва на 25%. Для забезпечення правової охорони своєї комерційної таємниці в цих процесах компанія «Світязь» вивісила оголошення у відповідних робочих зонах і періодично нагадує своїм працівникам, що вони повинні зберігати конфіденційність отриманих відомостей, що становлять комерційну таємницю. Компанія «Світязь» також обмежила доступ до виробничих зон тільки тим особам, які повинні перебувати там для виконання своїх посадових обов'язків. Марію застали в цеху після закінчення робочого дня. Вона креслила схему обладнання. Схема була конфіскована, а Марію звільнили. Потім Марія була прийнята на роботу конкурентом компанії «Світязь». Через конфіденційні джерела в компанії «Світязь» довідалися, що Марія стала начальником виробництва і використовує конфіденційні відомості компанії «Світязь» в ході виконання своїх службових обов'язків. Які права порушила Марія і чи порушила вона їх взагалі? Які кроки слід вжити компанії «Світязь» для того, щоб захистити свої права на комерційну таємницю? Які докази будуть потрібні компанії «Світязь» для доведення потенційного порушення прав на комерційну таємницю? Які вимоги може пред'явити компанія «Світязь» до нового роботодавця Марії, і чи може їх пред'явити взагалі?

Які права порушила Марія?

Відповідь: Крім порушень зобов'язань конфіденційності перед своїм роботодавцем, Марія також порушила права на комерційну таємницю компанії «Світязь» щодо конструкції та технологічного процесу виробничої лінії.

Яких заходів може вжити компанія «Світязь» для захисту своїх прав на комерційну таємницю?

Відповідь: Очевидно, що компанія «Світязь» вжила всі належні заходи для захисту конфіденційного характеру технологічних і виробничих процесів. Також очевидно, що виробничий процес являє певну цінність у зв'язку з його секретним характером. Таким чином, технологічні процеси і конструкції виробничої лінії компанії «Світязь» можуть бути кваліфіковані як комерційна таємниця, що підлягає правовій охороні. Для того, щоб мати можливість подальшої правової охорони своєї комерційної таємниці, компанія «Світязь» повинна подати цивільний позов, вимагаючи негайної судової заборони (серед інших засобів правового захисту) з метою запобігання подальших дій з боку Марії по розкриттю або використанню конфіденційних відомостей компанії.

Які докази знадобляться компанії «Світязь» для встановлення факту потенційного порушення прав на комерційну таємницю?

Відповідь: Компанія «Світязь» повинна надати докази, що вона вжила заходів для захисту своїх прав на комерційну таємницю. Вона також повинна довести, що її комерційна таємниця являє собою певну цінність. Один із способів доказати таку цінність є переконання, що технологічні процеси, які вона використовує, невідомі або не використовуються в промисловості і вважаються цінними, оскільки скорочують час або витрати, пов'язані з виробництвом товарів компанії «Світязь», або іншим способом підвищують цінність виробничого процесу. Спроби Марії скопіювати документацію щодо конструкції виробничої лінії через порушення політики компанії являють собою непрямий доказ цінності комерційної таємниці. Численні запобіжні заходи, вжиті компанією «Світязь» для захисту прав на комерційну таємницю, також є непрямим доказом цінності даної комерційної таємниці. Якби компанія «Світязь» не вважала таку інформацію цінною, вона не витрачала б час, кошти та працю своїх працівників на збереження конфіденційності, які вона витрачає.

Які претензії може пред'явити компанія «Світязь» новому роботодавцю Марії?

Відповідь: Компанія «Світязь» може висунути цивільний позов проти нового роботодавця Марії за те, що останній неправомірно спонукав Марію порушити її зобов'язання про конфіденційність. Компанія «Світязь» також може заявити про те, що новий роботодавець Марії є вин-

ним у неправомірному використанні відомостей, що становлять комерційну таємницю, якщо даний роботодавець використовує комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Світязь», у своїй власній виробничій лінії або у своїх технологічних процесах.

Приклад 2.

Припустимо, що новий роботодавець Марії, яка згадується в Прикладі 1, доведе, що на його вимогу Марія підписала угоду, в якій вона зобов'язалася не розголошувати і не використовувати відомості, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать іншій компанії. Хоча новий роботодавець і підозрював, що Марія використовує зазначені відомості, що належать компанії «Світязь», він ніколи не задавав питань і ніколи не наказував Марії припинити це робити. Чи несе роботодавець Марії відповідальність за порушення прав на комерційну таємницю?

Чи несе відповідальність роботодавець Марії за порушення прав на комерційну таємницю?

Відповідь: Питання про те, чи несе роботодавець Марії відповідальність за порушення (незаконне присвоєння) прав на комерційну таємницю, залежить частково від обставин, пов'язаних з її найманням на роботу. Якщо Марію попросили підписати угоду про конфіденційність відомостей, що становлять комерційну таємницю, а при цьому обставини наймання її на роботу явно вказували на те, що її беруть на роботу через те, що вона володіє знаннями про технологічні і виробничі процеси компанії «Світязь», то в цьому випадку факт підписання угоди не звільняє роботодавця від відповідальності. Аналогічно, якщо підозри роботодавця відносно діяльності Марії засновані на конкретних фактах (а не на загальному побоюванні, що Марія може порушити договір про невикористання відомостей, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Світязь», при виконанні своїх зобов'язань перед новим роботодавцем), то їх бездіяльність щодо розслідування і запобігання подібним діям фактично нівелює будь-який захист від відповідальності, який могла б гарантувати така угода.

Приклад 3.

Припустимо, що Марія, яка згадується в Прикладі 2, не робила будь-які матеріальні копії відомостей, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать колишньому її роботодавцю. Проте, вона уважно запам'ятала всі необхідні відомості. Чи несе вона й у цьому випадку відповідальність за порушення прав на комерційну таємницю?

Чи несе Марія відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, в цьому випадку?

Відповідь: Простіше довести правопорушення, якщо відповідач зробив фізичну (але не санкціоновану) копію зазначених відомостей, тому що в цьому випадку є фізичний доказ такого правопорушення. Однак у багатьох країнах, включаючи Україну і США, застосовується практика, при якій не потрібно фізичного відтворення комерційної таємниці. Якби треба було таке фізичне відтворення, то було б досить просто обійти положення про захист прав на комерційну таємницю шляхом звичайного запам'ятовування відповідних відомостей, що й намагалася зробити Марія. Таке запам'ятовування відомостей з метою їх подальшого нелегального використання або розкриття також вважається незаконним присвоєнням прав на комерційну таємницю. Таким чином, відсутність фізичної копії відомостей, що порушують права на комерційну таємницю, не заважає визнати Марію відповідальною за порушення цих прав, які належать компанії «Світязь».

Приклад 4.

Припустимо, що Марія, яка згадується в Прикладі 2, широко заявляє, що вона не знає, що таке «комерційна таємниця». Вона знала, що компанія «Світязь» вважає свій процес дуже важливим, чула про обмеження допуску до цього процесу і бачила позначення про конфіденційність цих відомостей і це звільняє Марію від відповідальності за незнання закону?

Допустимо, що в Прикладі 2 Марія чесно заявила про те, що не знає, що таке «комерційна таємниця». Водночас вона знала, що компанія «Світязь» вважає технологічний процес важливим аспектом роботи, а також знала про контрольований доступ та оголошення про конфіденційність.

Чи є незнання Марією закону виправданням її дій і чи захищає це її від відповідальності?

Відповідь: Ні. Марія не зобов'язана знати, що вона вчиняє крадіжку комерційної таємниці або порушує закони про захист прав на комерційну таємницю, у кожному разі вона несе правову відповідальність. Вона чітко усвідомлювала, що компанія «Світязь» контролює доступ до даних відомостей і що вона не була уповноважена володіти цими відомостями або користуватись ними. Знання цих фактів є достатнім.

Приклад 5.

За допомогою свого комп'ютера Іван зламує (як хакер) захищену мережу комп'ютерної компанії. Потім він скачує специфікації нової топографії інтегральної мікросхеми і пропонує продати ці відомості, що становлять комерційну таємницю, конкуруючій комп'ютерній компанії. Чи порушив Іван які-небудь права? Які способи захисту прав на комерційну таємницю існують, якщо такі існують взагалі?

Чи порушив Іван які-небудь права своїми діями?

Відповідь: З огляду на заходи безпеки щодо утримання в таємниці топографії інтегральної мікросхеми, можна вважати, що ця топографія підпадає під правову охорону як комерційна таємниця. Заходи, вжиті для захисту топографії від розголошення, можуть бути кваліфіковані як справедливі, оскільки Івану довелося зламати захисну систему для одержання доступу до неї. Більше того, з огляду на заходи, спрямовані на захист специфікацій топографії інтегральної мікросхеми від розголошення, а також незаконні дії Івана для їх отримання, можна стверджувати, що ця топографія має комерційну цінність. Таким чином, вона вважається об'єктом комерційної таємниці, який підлягає правовій охороні, на що незаконно посягнув Іван.

Які засоби судового захисту можна застосувати в цьому випадку?

Відповідь: Оскільки дії Івана можуть бути розцінені як порушення прав на комерційну таємницю, компанія має повне право застосувати весь набір засобів судового захисту, наявних для захисту від порушення цих прав. Відповідно до положень Угоди ТРІПС компанія має право на негайну судову заборону на подальше використання або розкриття відомостей про конфіденційну топографію інтегральної мікросхеми. Компанія також має право на судовий ордер про вилучення, без попереднього повідомлення відповідача, будь-яких фізичних копій такої мікросхеми, а також будь-якого обладнання, що використовується, головним чином, для одержання і/або розкриття, чи застосування даної мікросхеми, що містить комерційну таємницю. Компанія також має право вимагати грошової компенсації збитку, включаючи ті потенційні прибутки, які Іван одержав в результаті розкриття або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю. Компанія також має право на відшкодування вартості судових витрат і на компенсацію витрат на свого адвоката.

Приклад 6.

Іван, який згадується в Прикладі 5, і конкуруюча компанія не змогли домовитися про ціну на специфікації топографії інтегральної мікросхеми. В результаті, Іван здійснив продаж специфікації на цю топографію. Чи є відсутність здійснення угоди із продажу вирішальним аргументом захисту від будь-яких обвинувачень в порушенні прав на комерційну таємницю?

Чи є відсутність здійсненої угоди із продажу вирішальним аргументом захисту від будь-яких обвинувачень в порушенні прав на комерційну таємницю?

Відповідь: Ні. Незалежно від того, одержав Іван яку-небудь компенсацію за свої дії чи ні, він в будь-якому випадку незаконно привласнив ві-

домості, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії. Його невдача з продажем мікросхеми жодним чином не змінює того факту, що він присвоїв зазначені відомості незаконно і тим самим порушив права компанії на комерційну таємницю.

Приклад 7.

Припустимо, що Іван, який згадується в Прикладі 5, замість того, щоб спробувати продати специфікації топографії інтегральної мікросхеми, розміщує їх на своєму сайті в мережі «Інтернет». Він не стягує жодної оплати за доступ або за можливість скачати розміщені там відомості. Які права порушив Іван, якщо взагалі порушив? Які способи захисту таких порушених прав існують, якщо такі існують взагалі?

Чи порушив Іван які-небудь права цими діями?

Відповідь: Іван порушив права компанії на комерційну таємницю, які поширюються на специфікації топографії інтегральної мікросхеми. Він одержав дані відомості незаконним способом, а також розкрив ці відомості без дозволу власника прав на комерційну таємницю. Як вже зазначалось, той факт, що Іван розповсюджує ці відомості безкоштовно, не звільняє його від відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю.

Які засоби судового захисту прав застосовуються в цьому випадку?

Відповідь: Оскільки дії Івана можуть кваліфікуватися як порушення прав на комерційну таємницю, компанія має право на ті ж засоби захисту прав, що й у випадку інших правопорушень, заподіяних Іваном, включаючи негайну судову заборону на подальше використання або розголошення специфікацій конфіденційної топографії інтегральної мікросхеми, конфіскацію, без попереднього повідомлення, всіх фізичних копій даних специфікацій, а також усього обладнання, що використовувалося, головним чином, для одержання і/або розкриття, чи використання зазначених вище відомостей, що становлять комерційну таємницю. У зв'язку з тим, що ці відомості були розміщені в мережі «Інтернет», Івану відповідно до положень судової заборони буде наказано вилучити зазначені відомості зі свого сайту. Компанія також має право вимагати грошової компенсації збитку, що виник у результаті несанкціонованого розкриття топографії інтегральної мікросхеми, що має правову охорону як комерційна таємниця. Компанія також має право на відшкодування судових витрат і компенсацію оплати гонорарів свого адвоката.

Приклад 8.

Борис — програміст програмного забезпечення, який працює за контрактом в компанії «Софтінвест». Борис був прийнятий на роботу із завданням вдосконалити останню комп'ютерну програму компанії

«Софтінвест», яка використовуватиметься при створенні мультиплікації. Перед тим, як Борис почав працювати і одержав копії вихідного коду програми, його попросили підписати із компанією «Софтінвест» угоду про нерозголошення конфіденційних відомостей. Борис використав код для усунення проблем в комп'ютерній програмі. В порушення угоди про нерозголошення конфіденційних відомостей він зберіг копію вихідного програмного коду і використав його для створення мультиплікаційної програми для одного із конкурентів компанії «Софтінвест». Чи порушив Борис які-небудь права, якщо взагалі порушив? Які способи захисту прав існують, якщо такі існують взагалі?

Які права були порушені Борисом?

Відповідь: Борис порушив права на комерційну таємницю компанії «Софтінвест», які поширюються на програмний код. Його дії кваліфікуються не тільки як незаконна крадіжка відомостей, що становлять комерційну таємницю. Фактично Борис, використовуючи код у програмах, створених для інших компаній, порушив права компанії «Софтінвест» на комерційну таємницю, він також розкрив дані відомості іншим особам. На додаток до цих правопорушень дії Бориса можна також розглядати як порушення підписаної ним угоди про нерозголошення конфіденційних відомостей.

Які засоби захисту прав можна застосувати в цьому випадку?

Відповідь: Компанія «Софтінвест» має право на повноцінний судовий захист прав від незаконних дій Бориса, включаючи судову заборону, конфіскацію фізичних копій коду програми, що перебуває під контролем або у власності Бориса, а також грошову компенсацію за заподіяний збиток. Така грошова компенсація повинна включати прибуток, отриманий Борисом при створенні програм, в яких використовувався вищезазначений код, а також втрачену цінність продукту компанії «Софтінвест» у зв'язку з несанкціонованим використанням коду, який має правову охорону як комерційна таємниця.

Приклад 9.

Припустимо, що в компанії-конкуренті, для якої Борис, який згадується в Прикладі 8, створив мультиплікаційну програму із використанням коду, права на який належать компанії «Софтінвест», не знали і не припускали, що Борис використовує зазначений код при створенні програмного продукту. Чи порушила ця компанія-конкурент права компанії «Софтінвест», придбавши права на комп'ютерну програму і видавши ліцензію на її використання іншим особам? Які способи захисту прав існують, якщо такі існують взагалі?

Чи допустила ця компанія-конкурент порушення прав компанії «Софтінвест» купуючи права на комп'ютерну програму і видаючи ліцензію на її використання іншим сторонам?

Відповідь: З наявних фактів неясно, чи володіє компанія-конкурент відомостями, достатніми для того, щоб нести правову відповідальність за порушення прав на комерційну таємницю. Як правило, необхідно, щоб відповідач знав, або мав підстави знати, що він придбав відомості, що містять комерційну таємницю, неналежним шляхом. Оскільки Борис був працівником по найму, його дії не можуть автоматично стосуватися компанії-конкуренту, для якої він написав дану програму. Таким чином, оскільки компанія-конкурент не знала про обставини, з яких їй стало б зрозумілим, що Борис використав незаконний код для створення програми, вона не може бути визнана винною в неправомірному використанні зазначених вище відомостей. Як тільки компанії-конкуренту стане відомо про конфіденційну природу коду, будь-яке подальше поширення такого коду компанією-конкурентом без відповідної угоди про конфіденційність відомостей може розглядатися як порушення прав на комерційну таємницю.

Які засоби захисту прав можуть застосовуватись в цьому випадку?

Відповідь: Якщо компанія-конкурент винна в порушенні прав на комерційну таємницю, компанія «Софтінвест» має право на повний спектр засобів правового захисту відповідно до Угоди ТРІПС, включаючи (що є найважливішим) заборону на будь-яке подальше використання або розкриття відомостей, що становлять комерційну таємницю, конфіскацію всіх фізичних копій, що містять секретний код і відшкодування грошового збитку, включаючи судові витрати та потенційні гонорари адвоката. Якщо компанія-конкурент не визнається винною в порушенні прав на комерційну таємницю, прямі засоби правового захисту в цьому випадку не можуть бути застосовані. Що стосується непрямих засобів захисту прав, то, якщо Борис має договір, по якому йому дозволяється модифікувати або контролювати програмний код, то суд може зажадати від нього змінити вхідний код (без виплати компенсації) для того, щоб забрати з нього частини, що містять відомості, що становлять комерційну таємницю.

Приклад 10.

Компанія «Хімбуд» виробляє клей під назвою «Цемент». Петро, хімік, який працює в конкуруючій компанії з виробництва клею, купує пляшку «Цемент» у магазині поруч із будинком та аналізує склад цього клею. В результаті проведення експериментів протягом тижня Петро виводить хімічний склад клею і відтворює його формулу. Чи може Петро або його роботодавець використовувати ці відомості законним чином для виробництва клею?

Чи може Петро або його роботодавець легально використовувати ці відомості для виробництва клею?

Відповідь: Так. Петро придбав пляшку із клеєм законним шляхом. Його дослідження не порушують ніяких зобов'язань про конфіденційність відомостей, права на які належать компанії «Хімбуд». Відповідно, він з'ясував склад клею, що має правову охорону як комерційна таємниця, належним способом. Як він, так і його роботодавець, мають право використовувати дані відомості, не порушуючи при цьому права компанії «Хімбуд».

Приклад 11.

Припустимо, що Петро, який згадується в Прикладі 10, працює не в компанії, що виробляє клей, а в компанії, що виробляє комп'ютерні відеоігри. Петро купує ліцензійну копію «Цемент» — популярної відеогри, створеної конкуруючою компанією з виробництва відеоігор. Ліцензійна копія продається відповідно до ліцензійної угоди, в якій чітко забороняється будь-яка декомпіляція або зворотний інжиніринг (reverse engineering) програми. Петро декомпілює програму і виявляє її вихідний код. Чи може Петро або його роботодавець на законних підставах використовувати ці відомості для створення своєї власної відеогри, яка буде конкурувати із грою «Цемент»?

Чи може Петро або його роботодавець легально використовувати дані відомості для створення своєї відеогри, що буде конкурувати із грою «Цемент»?

Відповідь: Ні. Петро виявив вихідний код неналежним чином з порушенням ліцензійної угоди, що забороняє декомпіляцію програми. Таким чином, будь-яке використання програми Петром і його роботодавцем буде вважатися порушенням прав компанії «Хімбуд» на комерційну таємницю.

Приклад 12.

Припустимо, що замість використання ліцензійної версії гри Петро, який згадується в Прикладі 11, заплатив працівникові конкуруючої компанії за крадіжку копії гри, яка ще не надійшла на ринок. Чи може Петро або його роботодавець на законних підставах використовувати відомості, що отримані в результаті декомпіляції програми, для створення своєї власної відеогри?

Чи може Петро або його роботодавець легально використовувати дані відомості, які він отримав методом декомпіляції програми, для створення власної відеогри?

Відповідь: Ні. Та версія, з якої Петро одержав відомості, права на які охороняються як комерційна таємниця, була придбана незаконно-

ми методами (вкрадена). Таким чином, будь-які відомості, отримані із цієї копії, також будуть вважатися придбаними незаконним способом. Будь-яке використання таких відомостей буде вважатися порушенням прав на комерційну таємницю.

Приклад 13.

Припустимо, що замість використання законно придбаної версії гри Петро, який згадується в Прикладі 11, придбав піратську копію відеогри в місцевому кіоску. Чи може Петро або його роботодавець на законних підставах використовувати відомості, що отримані в результаті декомпіляції програми, для створення власної відеогри?

Чи може Петро або його роботодавець легально використовувати відомості, які він отримав методом декомпіляції програми, для створення власної відеогри?

Відповідь: Ні, не може. Версія, що використав Петро, була піратською. Таким чином, відсутність ліцензійної угоди, що забороняє її відтворення, не можна розглядати в випадку із «Цемент». Відповідно, Петро придбав відомості, права на які охороняються як комерційна таємниця, незаконним чином (використавши піратську версію). Будь-яке використання таких відомостей буде розцінюватись як порушення прав на комерційну таємницю.

Приклад 14.

Максим відкрив новий метод маніпуляції зображеннями в мультимедійних роботах. Сповнений гордості за свій винахід, він продемонстрував новий метод деяким іншим розробникам на мультимедійній конференції, включаючи працівників компанії «Медіа». Максим вважає, що нікому іншому не спало на думку використовувати цей метод, і розуміє, що він може виявитися дуже цінним. Він довідується, що компанія «Медіа» почала використовувати його метод без виплати йому якої-небудь компенсації. Чи порушила компанія «Медіа» які-небудь права? Чи буде потрібна Вам яка-небудь додаткова інформація для відповіді на це запитання? На які способи захисту прав має право Максим, якщо має право взагалі?

Які права були порушені компанією «Медіа»? Яка додаткова інформація потрібна Вам для відповіді на це питання?

Відповідь: Компанія «Медіа», можливо, порушила права Максима на комерційну таємницю, об'єктом якої є метод маніпуляції мультимедійними об'єктами. Однак для того, щоб встановити факт такого правопорушення, необхідно визначити, яких заходів вжив Максим для захисту своїх прав на комерційну таємницю, а саме, що є найважливішим, чи повідомив він присутнім на конференції про те, що відомості, які він.

розкриває їм, є конфіденційними і чи були які-небудь інші обставини, під час розкриття відомостей, які вказували на те, що розголошення відомостей буде пов'язане із зобов'язанням збереження їх конфіденційності або буде обумовлено обіцянням зберігати їх конфіденційність.

Які засоби захисту прав є в розпорядженні Максима?

Відповідь: У тому випадку, якщо Максим вжив належних заходів для захисту прав на комерційну таємницю, об'єктом якої є його метод, він має право на повний спектр правового захисту, включаючи судову заборону, вилучення фізичних копій і відшкодування грошового збитку. Якщо ж Максим розкрив свій метод без адекватних мір захисту конфіденційності розкритих відомостей, він не може скористатися ніякими засобами правового захисту, оскільки компанія «Медіа» в цьому випадку не порушила права Максима на комерційну таємницю.

Приклад 15.

Компанія «Фармак» виробляє і розповсюджує різні лікарські засоби. Недавно вона розробила нову формулу крему від облісіння для чоловіків. Компанія «Фармак» удосконалює формулу крему від облісіння, а потім протягом двох років проводить випробування крему на людях для того, щоб визначити можливості його застосування. Компанія «Фармак» вважає, що на випробування формули було витрачено приблизно 1 000 000 грн. Вона запатентувала цю формулу в Україні і отримала патент України на винахід. Компанія «Фармак» також одержала дозвіл на продаж товарів в Україні. Для того, щоб одержати дозвіл, компанія «Фармак» подала відомості про біологічні властивості свого лікарського засобу, використовуючи дані проведених випробувань на людях. В цей час компанія «Фармак» бажає отримати патент на винахід та дозвіл на продаж своїх товарів в Сполучених Штатах Америки. Компанії «Фармак» було відмовлено у видачі дозволу на продаж своїх товарів у США, тому що інша компанія вже отримала дозвіл на продаж таких самих товарів в США. Компанія «Фармак» виявила, що конкуруюча компанія представила дані, що належать компанії «Фармак», для одержання такого дозволу на продаж. Які права порушила конкуруюча компанія, якщо порушила взагалі? На які способи захисту своїх порушених прав має право компанія «Фармак», якщо має право взагалі?

Які права були порушені в цьому випадку конкуруючою компанією?

Відповідь: Оскільки компанія «Фармак» поки не отримала патент США на винахід, об'єктом якого є ліки від облісіння, конкуруюча компанія не порушила ніяких прав на такий винахід. Однак використання цією компанією результатів клінічних випробувань компанії «Фармак» для одержання дозволу на продаж препарату, можна кваліфікувати як нечесне комерційне використання. Дані про випробування препарату були отримані компанією «Фармак» у результаті значних витрат часу

і фінансів. Несанкціоноване використання таких даних конкуруючою компанією для одержання дозволу на збут товарів являє приклад недобросовісного комерційного використання таких даних, що заборонено відповідно до Ст. 39 Угоди ТРІПС.

На які способи захисту своїх порушених прав має право компанія «Фармак»?

Відповідь: Компанія «Фармак» має право на судову заборону по відношенню будь-якого недобросовісного використання даних клінічних випробувань конкуруючою компанією, а також на передачу їй дозволу на збут товарів або, принаймні, на відкликання такого дозволу, наданого компанії-конкуренту, на підставі даних клінічних випробувань препарату, права на який належать компанії «Фармак». Крім того, суд може призначити адекватну компенсацію за збитки, заподіяні несанкціонованим використанням даних конкуруючою компанією, що повинна включати будь-які прибутки, отримані конкуруючою компанією в результаті нелегального продажу засобів від облісіння і компенсацію за збитки, понесені компанією «Фармак» у зв'язку із затримкою її виходу на ринок США, викликаної тим, що необхідний дозвіл на продаж вище зазначених товарів вже було попередньо видано конкуруючій компанії.

Приклад 16

Компанія «Добробут» є відомим виробником фармацевтичної продукції для лікування різних захворювань у людей. Недавно компанія «Добробут» розробила новий лікарський засіб, який виявився ефективним при лікуванні ряду респіраторних захворювань. Було виявлено, що коли цей лікарський засіб приймається у формі розчину певними дозами, він дуже ефективний при лікуванні бронхіальної пневмонії. Компанія «Добробут» провела серйозні клінічні випробування для того, щоб визначити ефективність лікарського засобу, а також можливі побічні ефекти його використання. Компанія «Добробут» вирішила не одержувати правову охорону на формулу лікарського засобу шляхом подання заявки та видачу патенту України на винахід, тому що дослідники виявили, що, як і у випадку із формулою компанії «Coca-Cola», створену її фахівцями формулу лікарського засобу нелегко піддати зворотному інжинірингу (reverse engineering).

Компанія «Добробут» довідалася, що її конкурент — компанія «Лікар» — розпочала рекламу лікарського засобу у формі розчину для лікування бронхіту під торговельною маркою «Бронхстоп». Компанії «Добробут» вдалося отримати зразок лікарського засобу «Бронхстоп». Було виявлено, що цей лікарський засіб виготовлений за тією ж формулою, що й лікарський засіб, права на який належать компанії «Добробут» і який повинен незабаром з'явитися на ринку. Це здивувало компанію «Добробут», оскільки компанія «Лікар», як правило, продає незапатентовані лікарські засоби тому, що не має можливостей прово-

дити дослідження. Крім того, реклама лікарського засобу, створеного компанією «Добробут», ще не розпочалася. Всі дослідники компанії «Добробут», які брали участь у проекті з розробки бронхіального препарату, в обов'язковому порядку підписали угоду, в якій взяли на себе зобов'язання не розголошувати та не використовувати будь-яку комерційну таємницю компанії, включаючи формулу нового лікарського засобу для лікування бронхіальних захворювань протягом необмеженого періоду часу. Всі особи, які проводили випробування лікарського засобу на людях, також підписали угоду про конфіденційність відомостей, що становлять комерційну таємницю. Крім того, обсяги лікарського засобу контролювалися і дозування проводилося тільки в місці проведення випробувань. Учасникам не дозволялося брати будь-яку частину лікарського засобу із собою.

Які права інтелектуальної власності потенційно порушила компанія «Лікар»?

Відповідь: Теоретично компанія «Лікар» могла порушити права на комерційну таємницю компанії «Добробут» стосовно формули лікарського засобу, на базі якої були виготовлені ліки від бронхіальних захворювань. Оскільки компанія «Добробут» ще не починала продажу ліків на базі своєї формули, а компанія «Лікар» не могла розробити ідентичну формулу, не маючи відповідного обладнання для проведення досліджень, то цілком ймовірно, що хтось із співробітників компанії «Добробут» або інша особа, що підписала угоду про конфіденційність відомостей, що становлять комерційну таємницю, розкрили ці відомості компанії «Лікар», порушуючи угоду.

Якщо на підставі вищевикладених фактів компанія «Добробут» подасть цивільний позов до компанії «Лікар», то чи має вона право на одержання судової заборони без повідомлення іншої сторони для того, щоб запобігти подальшому продажу лікарського засобу «Бронхстоп»?

Відповідь: Виходячи з вищенаведених фактів, не зовсім ясно, чи допустила компанія «Лікар» порушення прав компанії «Добробут» на комерційну таємницю. За наявною інформацією, компанія «Добробут» вжила необхідні належні заходи для захисту від розголошення відомостей щодо формули лікарського засобу, що становлять комерційну таємницю, і можна стверджувати, що дана формула є цінною, тому що містить секретний склад. Однак не зовсім ясно, чи було скоєно незаконне присвоєння даних відомостей з боку компанії «Лікар». Наприклад, якщо компанія «Лікар» дійсно створила ідентичну формулу ліків, не застосовуючи комерційну таємницю компанії «Добробут», то в цьому випадку немає факту правопорушення. З огляду на досить суперечливу природу можливого правопорушення, напевно чи можна стверджувати, що компанія «Добробут» має достатні докази для одержання судової заборони без повідомлення відповідача на подальший продаж лікарського засобу «Бронхстоп».

Які докази наявності відомостей стосовно формули лікарського засобу з лікування бронхіальних захворювань, що становлять комерційну таємницю, повинна представити компанія «Добробут» для того, щоб забезпечити надання такої судової заборони? Чи досить тих доказів, про які Ви знаєте на підставі вищезазначеної інформації?

Відповідь: Виходячи із наданої інформації, компанія «Добробут» має достатньо доказів щодо наявності відомостей стосовно формули лікарського засобу, що становлять комерційну таємницю. Компанія повинна навести доказ конкретних засобів, які вона вживала для захисту конфіденційного характеру даних відомостей, а також доказу унікальності зазначеної формули (іншими словами, продемонструвати її комерційну цінність).

Які докази повинна надати компанія «Добробут» для доведення своїх прав на комерційну таємницю, яка містить відомості стосовно формули лікарського засобу, для того, щоб одержати необхідний захист своїх порушених прав?

Відповідь: Оскільки права на комерційну таємницю не підлягають реєстрації, не існує ніякого охоронного документу, яким могла б скористатися компанія «Добробут», щоб довести свої права на комерційну таємницю, яка містить відомості стосовно формули лікарського засобу. Натомість їй необхідно наводити докази своєї діяльності по розробці цієї формули, можливо вдаючись до свідчень когось із дослідницького відділу.

Які додаткові докази (якщо такі взагалі потрібні) повинна надати компанія «Добробут» для отримання тимчасової судової заборони на подальше використання секретної формули лікарського засобу? Які додаткові докази, якщо це необхідно, повинна надати компанія «Добробут» для отримання безстрокової судової заборони на використання секретної формули лікарського засобу, яке подовжується?

Відповідь: Для одержання тимчасової судової заборони на поширення лікарського засобу, компанія «Добробут» повинна достатньо переконливо продемонструвати, що компанія «Лікар» порушила її права на комерційну таємницю. Для одержання безстрокової судової заборони компанія «Добробут» повинна продемонструвати за допомогою більш вагомих доказів, що компанія «Лікар» порушила її права на комерційну таємницю. Компанія «Добробут» повинна надати докази того, що компанія «Лікар» розробила свою формулу лікарського засобу, використовуючи комерційну таємницю, що містить відомості стосовно формули лікарського засобу, права на яку належать компанії «Добробут». Це може бути як прямий доказ (наприклад, копії документів, що містять таку формулу лікарського засобу, або факт наймання якої-небудь особи, що мала доступ до комерційної таємниці, права на яку належать компанії «Добробут»), так і непрямі свідчення (наприклад, неможливості розробки формули лікарського засобу, зважаючи на відсутність облад-

нання для проведення досліджень, або придбання зазначеної формули в третьої сторони).

Які умови, на Вашу думку, може висунути суд у разі, якщо ним буде винесена судова заборона на поширення лікарського засобу?

Відповідь: У випадку розпорядження про тимчасову заборону на поширення лікарського засобу без повідомлення відповідача суд, швидше за все, зажадає від позивача внести розумну заставу, яка гарантує, що компанія «Добробут» діє сумлінно і не зловживає судовим процесом, роблячи неправдиві заяви щодо порушення її прав на комерційну таємницю компанією «Лікар». Оскільки судова заборона виноситься без попереднього повідомлення відповідача, суд також призначить дату слухань, на яких відповідач буде мати можливість оскаржити обсяг і/або правомірність розпорядження про заборону на поширення лікарського засобу.

Які додаткові докази (якщо такі взагалі потрібні) повинна надати компанія «Добробут» для отримання тимчасової судової заборони подальшого продажу лікарського засобу «Бронхстоп»? Які додаткові докази (якщо такі взагалі потрібні) повинна надати компанія «Добробут» для отримання безстрокової судової заборони на продаж лікарського засобу «Бронхстоп»?

Відповідь: В обох випадках компанія «Добробут» повинна надати докази, що свідчать про те, що компанія «Лікар» використала формулу лікарського засобу, що становить комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», для створення лікарського засобу «Бронхстоп» і отримала цю формулу незаконними методами. Такі докази можуть бути прямими, наприклад у вигляді свідчень особи, що надавала або одержувала відомості, що становлять комерційну таємницю, або у вигляді копії документів, що містять формулу лікарського засобу, які перебувають у володінні компанії «Лікар» та які мають будь-які ознаки, що вказують на їх походження від компанії «Добробут». Це можуть бути також побічні докази, такі як факт наймання особи, що мала доступ до секретної формули лікарського засобу або розробки ліків компанії «Добробут», або просто докази того, що компанія «Лікар» не мала відповідного обладнання для проведення відповідних досліджень або не була законним продавцем формули лікарського засобу.

Які умови, на Вашу думку, будуть висунуті судом у випадку, якщо ним буде видана судова заборона на поширення лікарського засобу, яка випрошується?

Відповідь: Якщо суд винесе рішення про накладення тимчасової судової заборони на поширення лікарського засобу, він також, скоріш за все, зажадає від компанії «Добробут» внести розумну грошову заставу, яка гарантувала б, що дана компанія діє сумлінно і не зловживає цивільним процесом, роблячи неправдиві заяви відносно нелегальної природи лікарського засобу компанії «Лікар». Якщо судова заборона виноситься

без попереднього повідомлення відповідача, суд також визначить дату слухань, на яких відповідач буде мати можливість оскаржити обсяг і/або правомірність рішення про заборону на поширення лікарського засобу. У зв'язку з характером порушення прав на комерційну таємницю безстрокова судова заборона, цілком ймовірно, позбавить можливості компанію «Лікар» використовувати або продавати які-небудь лікарські засоби, у яких застосовується формула, що становить комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут». Крім навмисного порушення прав на комерційну таємницю компанії «Добробут», компанія «Лікар» також, як виявляється, займалась незаконним використанням торговельної марки «Бронхстоп», що однозначно підтверджує навмисний характер даного правопорушення. Якби дії компанії «Лікар» не були ненавмисними, суд міг винести рішення про безстрокову заборону, що позбавляла б компанію «Лікар» продавати ліки протягом періоду, еквівалентного тій часовій форі, яку ця компанія отримала від використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», плюс додатковий період часу як санкція за незаконну діяльність.

Приклад 17

Компанія «Добробут» також хоче, щоб без попереднього повідомлення компанії «Лікар» був виданий наказ про арешт лікарського засобу «Бронхстоп» і всіх матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», а перебувають вони у володінні або під контролем компанії «Лікар». Компанія «Добробут» також хоче, щоб була конфіскована вся ділова документація, яка здатна допомогти у визначенні обсягу протиправної діяльності компанії «Лікар».

Які докази повинна представити компанія «Добробут» для того, щоб суд видав ордер на арешт?

Відповідь: Для того щоб одержати необхідний наказ суду про арешт лікарського засобу «Бронхстоп», компанія «Добробут» повинна надати достатні докази того, що формула лікарського засобу може бути кваліфікована як комерційна таємниця, що підлягає правовій охороні, і що компанія «Лікар» отримала і використовувала цю формулу незаконним способом. Ті ж докази, що свідчать про право компанії «Добробут» на тимчасову заборону про поширення лікарського засобу, можуть бути використані і для отримання наказу суду на вилучення цього лікарського засобу.

На підставі відомої Вам інформації, чи вважаєте Ви, що її достатньо для видачі наказу про арешт?

Відповідь: Ні. Наявна інформація не є достатнім доказом факту незаконного придбання компанією «Лікар» відомостей, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут».

Які умови, на Вашу думку, будуть висунуті судом у випадку, якщо ним буде винесено рішення про арешт?

Відповідь: Суд, імовірно, зажадає від компанії «Добробут» внести розумну грошову заставу, як гарантію, що дана компанія діє добросовісно і не зловживає цивільним процесом, роблячи неправдиву заяву відносно нелегальної природи лікарського засобу компанії «Лікар». Оскільки судова заборона виноситься без попереднього повідомлення відповідача, суд також призначить дату слухань, на яких відповідач буде мати можливість оскаржити обсяг і/або правомірність розпорядження про вилучення лікарського засобу. Крім того, суд накладе обмеження на розпорядження вилученими товарами і предметами, включаючи вимогу про забезпечення збереження товару до остаточного розгляду справи по суті. Деякі країни, наприклад США, вимагають, щоб співробітники правоохоронних органів забезпечили зберігання вилучених матеріалів з метою захисту речових доказів.

Приклад 18

Замість того, щоб подати цивільний позов, компанія «Добробут» подає в міліцію скаргу з обвинуваченням компанії «Лікар» у скоєнні нею злочину.

Чи порушила компанія «Лікар» будь-які положення кримінального закону, що стосуються комерційної таємниці?

Відповідь: Якщо допустити, що вдасться одержати докази неправомірного використання компанією «Лікар» відомостей, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», можна вважати, що компанія «Лікар» мала фактичний намір порушити норми кримінального законодавства, які стосуються порушення прав на комерційну таємницю. Навряд чи якесь із підприємств в даному секторі ринку не мало інформації про медичне випробування нових ліків від бронхіального запалення легенів, проведеного компанією «Добробут». Таким чином, купівля формули лікарського засобу, або факт наймання на роботу осіб, що мали доступ до цієї формули, дають вагомі підстави розглядати дії компанії «Лікар» як незаконні. Використання сфальсифікованої торговельної марки також явно вказує на те, що компанія «Лікар» прагнула одержання вигоди за рахунок компанії «Добробут».

Які докази відносно наявності прав на формулу лікарського засобу, що становить комерційну таємницю, повинна надати сторона обвинувачення для того, щоб суд виніс рішення про присудження кримінального покарання? Де вона може одержати такі докази?

Відповідь: Як зазначалось вище, для встановлення факту наявності прав на комерційну таємницю сторона обвинувачення повинна надати свідчення одного із посадових осіб або співробітників компанії «Добробут».

Які додаткові докази будуть потрібні (якщо такі будуть потрібні взагалі) для доведення вини у скоєнні злочину, що пов'язаний із порушенням прав на комерційну таємницю? Яких кроків слід вжити для того, щоб забезпечити такі докази?

Відповідь: Як відзначалося вище, для порушення цивільної справи, необхідно одержати докази незаконного присвоєння компанією «Лікар» формули лікарського засобу, що становить комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут». Докази незаконної купівлі зазначених відомостей можуть бути отримані шляхом допиту працівників, як компанії «Лікар», так і компанії «Добробут», що брали участь у випробуванні лікарського засобу, а також інших осіб, що мали доступ до секретної формули лікарського засобу або до його виготовлення, за допомогою обшуку для виявлення копій конфіденційних відомостей серед документації компанії «Добробут», або за допомогою таємних операцій із впровадженням агентів у дану компанію.

Чи має прокуратура або міліція достатньо інформації для проведення обшуку в компанії «Лікар» без попереднього повідомлення цієї компанії? Яка додаткова інформація може знадобитися, якщо вона взагалі потрібна?

Відповідь: Немає впевненості в тому, що обмежена інформація про розробку компанією «Лікар» формули лікарського засобу «Бронхстоп» може бути переконливим доказом, що ця компанія порушує права компанії «Добробут» на комерційну таємницю. У цьому випадку буде потрібна додаткова інформація про спосіб, за допомогою якого компанія «Лікар», створила формулу лікарського засобу «Бронхстоп». Така інформація може бути отримана шляхом допитів, обшуків або через впровадження агентів в саму компанію.

Якщо міліція ухвалить рішення про проведення обшуку в компанії «Лікар», то які матеріали вона повинна арештувати та конфіскувати? Хто повинен здійснювати арешт?

Відповідь: Вилученню підлягають всі лікарські засоби «Бронхстоп», а також матеріали і обладнання, що передусім використовувалися для створення цих лікарських засобів. Крім того, підлягають вилученню будь-які матеріальні носії, що містять формулу лікарського засобу. Більш того підлягають вилученню будь-які записи, зроблені компанією «Лікар», які можуть вказувати на джерело походження зазначеної формули, кількість проданих лікарських засобів «Бронхстоп», а також на будь-яку грошову компенсацію, що була виплачена за формулу лікарського засобу компанії «Лікар» або отримана цією компанією за продаж лікарських засобів «Бронхстоп». Деякі із цих даних також можуть бути використані для висунування обвинувачення продавцеві відомостей, що становлять комерційну таємницю (якщо вони були придбані компанією «Лікар» шляхом купівлі). Також доцільно запросити кого-небудь зі співробітників компанії «Добробут», або її представника для надання допомо-

ги міліції в ідентифікації будь-яких матеріальних копій документів, що містять формулу лікарського засобу, які будуть виявлені.

Після проведення арешту в ході провадження у цивільній справі компанія «Лікар» подає клопотання про скасування арешту. Обґрунтовуючи своє прохання, Президент компанії «Лікар» свідчить, що він вважав, що лікарський засіб «Бронхостоп» продавався на законних підставах. Він заявляє, що отримав формулу для лікарського засобу «Бронхостоп», одержавши зразок лікарського засобу для лікування бронхіальних захворювань компанії «Добробут» від особи, яка брала участь в клінічних випробуваннях, і найнявши незалежного підрядника для проведення зворотного інжинірингу (reverse engineering) цього зразка.

Якщо такі свідчення є правдивими, то чи порушила компанія «Лікар» права на комерційну таємницю компанії «Добробут»?

Відповідь: Так. Компанія «Лікар» є активним учасником ринку виробників ліків. Посадові особи цієї компанії повинні знати, що більшість клінічних випробувань проводиться в умовах строгої таємності і під строгим контролем. Таким чином, компанія «Лікар» знала (або повинна була знати), що купує зразок, який продавець не мав права продавати. Відтворення компанією «Лікар» зразка лікарського засобу, як і використання формули лікарського засобу, які становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», було неправомірним.

Якщо такі свідчення є правдивими, то чи мають матеріали, що арештовані в ході слідства, бути повернуті, а справа закрита?

Відповідь: Ні. Оскільки даний зразок не є законно придбаним зразком лікарського засобу, що становить комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», відтворення цього лікарського засобу компанією «Лікар» не знімає факту порушення прав на комерційну таємницю і не дає останній право на використання такого лікарського засобу. Таким чином, судове розпорядження про вилучення є правомірним, і всі матеріали підлягають утриманню під охороною.

Якщо такі свідчення є правдивими, то чи порушив хто-небудь, крім компанії «Лікар», права компанії «Добробут» на комерційну таємницю?

Відповідь: Так. Особа, яка продала компанії «Лікар» зразок формули лікарського засобу, також порушила права компанії «Добробут» на комерційну таємницю.

Припустимо, що компанія «Лікар» не отримувала зразку формули лікарського засобу для лікування бронхіальних захворювань, а замість цього заплатила за цю формулу колишньому співробітнику компанії «Добробут» суму в розмірі, еквівалентному 1 000 дол. США.

Якщо такі свідчення є правдивими, то чи порушила компанія «Лікар» права на комерційну таємницю компанії «Добробут»?

Відповідь: Так. Колишній співробітник компанії «Добробут» не мав права продавати компанії «Лікар» формулу лікарського засобу, що становить комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут». Компанія «Лікар» повинна була знати про це, як учасник даного сектора ринку. Відповідно, компанія «Лікар» придбала формулу лікарського засобу з порушенням прав компанії «Добробут» на комерційну таємницю.

Якщо такі свідчення є правдивими, то чи мають матеріали, що арештовані в ході слідства, бути повернуті, а справа закрита?

Відповідь: Ні. Оскільки формула лікарського засобу була придбана незаконним чином, відтворення лікарського засобу компанією «Лікар» не знімає факт порушення прав на комерційну таємницю компанії «Добробут» і не дає цій компанії право використовувати дану формулу. Таким чином, розпорядження про вилучення було правомірним, і матеріали підлягають утриманню під охороною.

Якщо такі свідчення є правдивими, то чи порушив хто-небудь інший, крім компанії «Лікар», права на комерційну таємницю компанії «Добробут»?

Відповідь: Так. Колишній співробітник компанії «Добробут», що продав формулу лікарського засобу, також порушив права компанії «Добробут» на комерційну таємницю.

В ході провадження кримінальної справи, які докази злочинного наміру потрібні для доведення факту правопорушення? Відповідно до обставин цієї справи, чи достатньо таких доказів для ведення справи?

Відповідь: Так. Є достатньо доказів злочинних намірів компанії «Лікар». Як правило, кримінальне правопорушення передбачає, що обвинувачений знав, що він придбав, розкрив або використав конфіденційні відомості, що мають комерційну цінність, без відповідного дозволу правовласника. За фактами даної справи щодо незаконного придбання зразка лікарського засобу компанією «Лікар», є достатні докази того, що ця компанія не тільки порушила права компанії «Добробут» на комерційну таємницю, але й зробила це навмисно.

Які докази наявності умислу потрібні в ході провадження у цивільній справі для доведення факту правопорушення? Відповідно до обставин цієї справи, чи достатньо таких доказів?

Відповідь: Так. Як правило, для отримання судової ухвали в цивільних справах про порушення прав на комерційну таємницю, позивач повинен навести факти, що відповідач знав або зобов'язаний був знати про те, що він отримує, використовує або розкриває конфіденційні ві-

домості, що становлять комерційну таємницю. З огляду на обставини придбання формули і зразка лікарського засобу компанією «Лікар», у цьому випадку є достатньо доказів, що ця компанія знала про неправомірність купівлі зразка і формули лікарського засобу. Знання або незнання того, що такі дії є порушенням закону, не є необхідним для висунення звинувачення.

Яких заходів потрібно вжити для захисту секретної формули лікарського засобу компанії «Добробут» від подальшого розголошення в результаті проведення будь-якого провадження у цивільній справі відносно заявленого порушення компанією «Лікар» прав на комерційну таємницю?

Відповідь: Для того, щоб захистити права компанії «Добробут» на комерційну таємницю, яка містить формулу лікарського засобу, рекомендується зажадати негайної судової заборони на подальше використання або розкриття зазначених відомостей компанією «Лікар» та особою, що продала цій компанії зразок і формулу лікарського засобу. Крім того, судова ухвала про дотримання конфіденційності повинне бути накладене на будь-яке оприлюднення документів, судові записи або свідчення для того, щоб заборонити будь-яке подальше розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, за винятком доступу до них юристів і свідків-експертів, яким необхідно знати такі відомості. Ухвала суду про забезпечення конфіденційності також повинно обмежувати використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, уповноваженими сторонами за винятком випадків, що стосуються ведення цивільного процесу.

На підставі наведеної інформації, чи довела компанія «Добробут» в ході провадження у цивільній справі, що компанія «Лікар» порушила її права на комерційну таємницю?

Відповідь: Так. На підставі інформації по даній справі, включаючи незаконне присвоєння відомостей, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», є достатньо доказів того, що компанія «Лікар» придбала і використала дані відомості з порушенням прав компанії «Добробут».

На підставі наведеної інформації, чи винна компанія «Лікар» у скоєнні злочину, що пов'язаний з порушенням прав на комерційну таємницю?

Відповідь: Так. На підставі інформації що стосується даної справи, включаючи незаконне придбання відомостей, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», є достатньо підстав стверджувати, що компанія «Лікар» свідомо і навмисно порушила права на комерційну таємницю компанії «Добробут».

Президент компанії «Добробут» дав правдиві свідчення про те, що компанія ще не продала жодної дози лікарського засобу для лікування бронхіальних захворювань. Далі, він заявляє, що компанія витратила

більше 10 мільйонів грн. на створення і тестування формули лікарського засобу. Президент компанії «Лікар» заявляє, що він не знає, скільки грошей заробила його компанія за продаж лікарського засобу «Бронхостоп», тому що компанією не ведеться облік. Далі, він заявляє, що вони продавали лікарський засіб «Бронхостоп» за ціною в 5 грн. Під час арешту слідчі виявили 1 000 повних флаконів з етикеткою «Бронхостоп» і 1 000 порожніх флаконів.

Приклад 19

Припустимо, що в ході слухання цивільної справи суддя вирішить, що компанія «Лікар» повинна нести відповідальність за порушення прав на комерційну таємницю.

На який судовий захист може розраховувати компанія «Добробут», якщо може розраховувати на нього взагалі? На постійну судову заборону щодо продажу лікарського засобу «Бронхостоп»? На безстрокову судову заборону подальшого використання формули лікарського засобу? На грошову компенсацію збитків? В якій сумі?

Відповідь: Компанія «Добробут» має право на безстрокову судову заборону щодо продажу лікарського засобу «Бронхостоп». Як зазначалось раніше, через характер порушення прав на комерційну таємницю безстрокова заборона не дозволить компанії «Лікар» коли-небудь використовувати відомості, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», або продавати будь-яку продукцію, у якій застосовуються ці відомості. Компанія «Лікар» придбала відомості, що становлять комерційну таємницю, явно незаконним чином. Якби дії компанії «Лікар» не були навмисними, суд міг би винести розпорядження про безстрокову заборону, що не дозволило б цій компанії використовувати комерційну таємницю або продавати будь-які лікарські засоби, вироблені на її основі, протягом певного періоду часу, та одержувати доходи, еквівалентні вигоді, що може бути отримана від використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, плюс додатковий час, призначений як штраф за її незаконну діяльність. Суд також повинен призначити виплату грошової компенсації, що включає доходи компанії «Лікар» від продажу лікарського засобу «Бронхостоп», а також збитки, нанесені незаконним використанням формули лікарського засобу, що становить комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут». Незважаючи на те, що компанія «Лікар» не вела відповідного обліку, 1000 пляшок з етикеткою «Бронхостоп», знайдених на підприємстві, а також додаткові 1000 пляшок, готових до заповнення лікарським засобом, є показником масштабу незаконних дій цієї компанії. Якщо суд винесе рішення про безстрокову заборону для компанії «Лікар» використовувати відомості, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», суд також повинен видати розпорядження про знищення всіх копій документів,

що містять формулу лікарського засобу, і будь-яких лікарських засобів, вироблених з використанням цієї формули, що становить комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут».

Які факти Ви візьмете до уваги під час прийняття рішення?

Відповідь: Однозначно незаконний характер придбання компанією «Лікар» формули лікарського засобу, на підставі якої виробляються лікарські засоби для лікування від бронхіальних захворювань, разом зі значними витратами компанії «Добробут» на створення і випробування даної формули, що становить комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», вимагають накладення безстрокової судової заборони для компанії «Лікар» щодо будь-якого використання зазначених формули і лікарських засобів в майбутньому.

Приклад 20

Припустимо, що компанія «Лікар» також визнана винною в результаті слухання у кримінальній справі щодо скоєння нею злочину, що пов'язаний із порушенням прав на комерційну таємницю.

Яке покарання має бути призначене? Чому?

Відповідь: Компанія «Лікар» повинна бути оштрафована на таку суму, яка буде відповідати всім доходам даної компанії, отриманим від продажу незаконно вироблених лікарських засобів від бронхіальних захворювань. У зв'язку з наявністю наміру під час здійснення цього злочину (про що свідчить абсолютно незаконний спосіб придбання формули лікарського засобу, що становить комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут»), Президенту компанії «Лікар» також повинен бути присуджений тривалий термін ув'язнення. Крім того, всі копії документів, що містять формулу лікарського засобу, і всі лікарські засоби, вироблені з використанням відомостей, що становлять комерційну таємницю, права на яку належать компанії «Добробут», повинні бути конфісковані і знищені без виплати будь-якої компенсації компанії «Лікар».

Додатки

УГОДА ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

ЧАСТИНА II. СТАНДАРТИ ЩОДО НАЯВНОСТІ, СФЕРИ ДІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Авторське право та суміжні права
2. Товарні знаки
3. Географічні зазначення
4. Промислові зразки
5. Патенти
6. Компонування (топографії) інтегральних мікросхем
7. Захист нерозголошеної інформації
8. Контроль за практикою антиконкурентних дій у договірних ліцензіях

ЧАСТИНА III. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Загальні зобов'язання
2. Цивільно-правові та адміністративні процедури і засоби правового захисту
3. Тимчасові заходи
4. Спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні
5. Кримінальні процедури

ЧАСТИНА IV. НАБУТТЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ЧИННОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ВІДПОВІДНІ ПРОЦЕДУРИ *INTER PARTES*

ЧАСТИНА V. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК

ЧАСТИНА VI. ДОМОВЛЕНOSTІ НА ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

ЧАСТИНА VII. ІНСТИТУЦІЙНІ ДОМОВЛЕНOSTІ: ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

УГОДА ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Члени,

бажаючи зменшити викривлення і перешкоди в міжнародній торгівлі та беручи до уваги необхідність сприяти ефективній і належній охороні прав інтелектуальної власності, а також з метою гарантування того, що заходи та процедури, спрямовані на забезпечення права інтелектуальної власності, самі не стануть бар'єрами для законної торгівлі;

визнаючи з цієї метою необхідність нових норм та правил щодо:

- a. Можливості застосування основних принципів ГАТТ 1994 та міжнародних угод або конвенцій з інтелектуальної власності, які мають відношення до цієї Угоди;
- b. забезпечення адекватними стандартами та принципами, що стосуються можливості надання, сфери дії і використання пов'язаних із торгівлею прав інтелектуальної власності;
- c. забезпечення ефективними та відповідними примусовими засобами захисту пов'язаних із торгівлею прав інтелектуальної власності з урахуванням розбіжностей національних законодавчих систем;
- d. забезпечення ефективними і швидкими процедурами для багатостороннього запобігання та вирішення суперечок між урядами;
- e. заходів на перехідний період, спрямованих на якнайбільш повну участь у кінцевих результатах переговорів;

визнаючи необхідність багатосторонньої системи принципів, норм та правил міжнародної торгівлі сфальсифікованими товарами;

визнаючи, що права інтелектуальної власності є приватними правами;

визнаючи основні цілі державної політики, що лежать в основі національних систем охорони інтелектуальної власності, включаючи цілі, пов'язані з розвитком та технологіями;

визнаючи також специфічні потреби найменш розвинутих країн-Членів у максимально гнучкому підході при впровадженні законів у національному законодавстві та з метою надання їм можливості створити міцну і життєздатну технологічну базу;

підкреслюючи важливість зменшення напруги шляхом досягнення жорстких зобов'язань у врегулюванні спорів у питаннях з торговельних аспектів інтелектуальної власності через багатосторонні процедури;

прагнучи встановити на основі взаємної підтримки відносини між СОТ та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (яка далі в цій угоді іменується ВІПО), а також з іншими відповідними міжнародними організаціями,

цим домовляються про наступне:

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Стаття 1

Характер та сфера дії зобов'язань

1. Члени надають чинності положенням цієї Угоди. Члени можуть, але не зобов'язані передбачати у своєму законодавстві більш високий рівень охорони, ніж цього вимагає ця Угода, за умови, що така охорона не порушує положень цієї Угоди. Члени є вільними у визначенні відповідного методу впровадження положень цієї Угоди у межах їх власної законодавчої системи та практики.
2. Для цілей цієї Угоди термін «інтелектуальна власність» означає всі об'єкти інтелектуальної власності, які підпадають під дію розділів 1–7 Частини II.
3. Члени надають режим, передбачений цією Угодою, підданим інших Членів.¹ Що стосується відповідного права інтелектуальної власності, то підданими інших Членів вважаються такі фізичні або юридичні особи, які відповідають критеріям права на захист, передбаченим у Паризькій конвенції (1967), Бернській конвенції (1971), Римській конвенції та у Договорі з інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем,² якщо всі Члени є членами СОТ, що підписали ці конвенції. Будь-який Член, що скористається можливостями, передбаченими у параграфі 3 Статті 5 або параграфі 2 Статті 6 Римської конвенції, має сповістити Раду з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності («Рада ТРІПС»), як передбачено цими положеннями.

Стаття 2

Конвенції з інтелектуальної власності

1. Що стосується Части II, III та IV цієї Угоди, Члени повинні дотримуватися Статей 1–12 та Статті 19 Паризької конвенції (1967).
2. Ніщо у Частинах I–IV цієї Угоди не означає часткової або повної відміни існуючих зобов'язань, які Члени можуть мати щодо

1 Термін «піддані», коли вживається в цій Угоді, означає у випадку Члена СОТ з окремою митною територією особу, фізичну або юридичну, яка мешкає постійно або яка має реальне чи діюче промислове або комерційне підприємство на такій митній території.

2 У цій Угоді «Паризька конвенція» означає Паризьку конвенцію про захист промислової власності: «Паризька конвенція (1967)» означає Стокгольмський акт цієї Конвенції від 14 липня 1967 року. «Бернська конвенція» означає Бернську конвенцію про захист творів літератури та мистецтва: «Бернська конвенція (1971)» означає Паризький акт цієї Конвенції від 24 липня 1971 року. «Римська конвенція» означає Міжнародну Конвенцію про захист права виконавців, виробників фонограм та радіомовних організацій, прийняту в Римі 26 жовтня 1961 року. «Договір з інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем» (Договір ІПІС) означає Договір з інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем, прийнятий у Вашингтоні 26 травня 1989 року. «Угода СОТ» означає Угоду про створення СОТ.

інших Членів згідно з Паризькою, Бернською, Римською конвенціями та Договором з інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем.

Стаття 3

Національний режим

1. Кожний Член повинен надати підданим інших Членів режим не менш сприятливий, ніж той, який він надає своїм підданим щодо охорони інтелектуальної власності,³ за винятками, які вже передбачені, відповідно, у Паризькій конвенції (1967), Бернській конвенції (1971), Римській конвенції або в Договорі з інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем. Що стосується виконавців, виробників фонограм та радіомовних організацій, таке зобов'язання застосовується лише щодо прав, передбачених цією Угодою. Будь-який Член, що скористається можливостями, передбаченими у Статті 6 Бернської конвенції (1971) або у параграфі 1(b) Статті 16 Римської конвенції, має сповістити Раду ТРІПС, як передбачено в цих положеннях.
2. Члени можуть скористатися винятками, дозволеними у параграфі 1, щодо судових та адміністративних процедур, включаючи зазначення адреси для послуги або призначення представника в межах юрисдикції Члена, лише у тому випадку, коли такі винятки необхідні для забезпечення відповідності до законів та правил, які не суперечать положенням цієї Угоди, коли такі дії не застосовуються у такий спосіб, який означав би приховане обмеження торгівлі.

Стаття 4

Режим нації, яка користується найбільшими перевагами

Стосовно охорони інтелектуальної власності, то будь-яка перевага, сприяння, пільга або імунітет, що надається Членом підданам будь-якої іншої країни, повинні бути негайно і безумовно надані підданам всіх інших Членів. Це зобов'язання не поширюється на будь-яку перевагу, сприяння, пільгу або імунітет, надані Членом:

- a. що є результатом дії міжнародних угод із судової допомоги або із захисту права у широкому розумінні і які не зводяться до охорони інтелектуальної власності;
- b. відповідно до положень Бернської конвенції (1971) або Римської конвенції, які визначають, що наданий режим є результатом не національного режиму, а режиму, наданого в іншій країні;

3 Для цілей Статей 3 та 4 «захист» включає питання, що впливають на наявність, отримання, сферу дії, збереження та контроль за виконанням прав інтелектуальної власності, а також ті питання, які впливають на використання прав інтелектуальної власності, що окремо розглядаються у цій Угоді.

- с. стосовно прав виконавців, виробників звукозаписів та радіомовних організацій, не передбачених цією Угодою;
- д. що є результатом дії міжнародних угод, які мають відношення до захисту інтелектуальної власності, і набрали чинності до введення в дію Угоди про СОТ при тому, що про такі угоди сповіщено Раду ТРІПС, і які не встановлюють самочинну або неоправдану дискримінацію проти підданих інших Членів.

Стаття 5

Багатосторонні угоди про набуття та чинність охорони прав

Зобов'язання за Статтями 3 та 4 не застосовуються до процедур, передбачених у багатосторонніх угодах, укладених під егідою ВІПО, які стосуються набуття та підтримання чинності прав інтелектуальної власності.

Стаття 6

Вичерпання прав

Для цілей вирішення суперечок за цією Угодою, згідно з положеннями Статей 3 та 4, ніщо в цій Угоді не використовується для вирішення питання вичерпання прав інтелектуальної власності.

Стаття 7

Цілі

Захист та контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності повинні сприяти запровадженню технологічних нововведень та передачі і розповсюдженню технологій для обопільної вигоди виробників і користувачів технологічних знань у такий спосіб, що сприяє соціальному та економічному добробуту, а також балансу прав і обов'язків.

Стаття 8

Принципи

1. Члени можуть при формулюванні або внесенні змін та доповнень до своїх законів і правил здійснювати заходи, необхідні для захисту здоров'я та харчування населення, а також спонукати суспільний інтерес у секторах, життєво важливих для їх соціально-економічного та технологічного розвитку, за умови, що такі заходи узгоджуються з положеннями цієї Угоди.
2. Відповідні заходи за умови, що вони відповідають положенням цієї Угоди, можуть бути необхідні, щоб запобігти зловживанню правами інтелектуальної власності власниками цих прав або використанню практики, яка непомірно обмежує торгівлю чи негативно впливає на передачу технологій між країнами.

ЧАСТИНА II

СТАНДАРТИ ЩОДО НАЯВНОСТІ, СФЕРИ ДІЇ ТА
ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Розділ 1: Авторське право та суміжні права

Стаття 9*Відношення до Бернської конвенції*

1. Члени повинні виконувати Статті 1–21 Бернської конвенції (1971) та Додатка до неї. Однак Члени не мають прав або обов'язків за цією Угодою стосовно прав, які надаються за Статтею 6-*bis* згаданої Конвенції або похідних від неї прав.
2. Захист авторського права поширюється на вислови, а не на ідеї, процедури, способи дії або математичні концепції як такі.

Стаття 10*Комп'ютерні програми та бази даних*

1. Комп'ютерні програми у вихідному або об'єктному коді охороняються подібно до охорони, що надається літературним творам за Бернською конвенцією (1971).
2. Компіляція даних або іншої інформації в електронній чи іншій формі, яка завдяки відбору або упорядкуванню її змісту є результатом інтелектуальної творчої діяльності, охороняється як така. Така охорона не поширюється власне на дані або інформацію і не стосується будь-якого авторського права, яке вже існує на самі дані або інформацію.

Стаття 11*Право на здійснення комерційного прокату (оренду)*

Що стосується принаймні комп'ютерних програм та кінематографічних творів, Член забезпечує авторів та їх правонаступників правом дозволяти або забороняти комерційний прокат оригіналів або копій авторських творів широкому загалу. Член звільняється від цього зобов'язання стосовно кінематографічних творів, якщо такий прокат не призведе до широкого розповсюдження копій таких творів, що значно послаблює виключні права на репродукування, що надаються цим Членом авторам та їх правонаступникам. Що стосується комп'ютерних програм, це зобов'язання не застосовується до комерційного прокату (оренди), якщо сама програма не є суттєвим об'єктом комерційного прокату (оренди).

Стаття 12

Строк захисту

Якщо строк захисту твору, крім фотографічного твору або твору прикладного мистецтва, обчислюється на основі, іншій, ніж тривалість життя людини, такий строк повинен бути не меншим 50 років від кінця календарного року дозволеної відповідною особою публікації, або у разі, коли такої дозволеної відповідною особою публікації протягом 50 років від часу створення цього твору не було, — то 50 років від закінчення календарного року створення такого твору.

Стаття 13

Обмеження та винятки

Члени дотримуються обмежень та винятків стосовно виключних прав у певних випадках, які не суперечать звичайному використанню твору та не призводять до надмірної шкоди законним інтересам власника прав.

Стаття 14

Охорона прав виконавців, виробників фонограм (звукозаписів) та радіомовних організацій

1. Стосовно запису їхнього виконання на фонограмі, виконавцям надається можливість запобігти наступних дій у разі, якщо записи здійснюються без їхнього дозволу; наприклад, під час виступу та відтворення такого запису. Виконавцям також надається можливість запобігти наступних дій, якщо вони здійснюються без їхнього дозволу: ефірне мовлення та пряма публічна трансляція виконань їх виступу в прямому ефірі для широкого загалу.
2. Виробники фонограм повинні мати право дозволяти або забороняти пряме чи опосередковане відтворення своїх фонограм.
3. Телерадіомовні організації мають право забороняти наступні дії, якщо вони здійснюються без їхнього дозволу: запис, відтворення та ретрансляцію через радіомовні засоби, а також передачу телевізійними засобами. Якщо Члени не надають таких прав телерадіомовним організаціям, вони забезпечують власників авторського права щодо змісту передачі можливістю запобігти здійснення вищезгаданих дій згідно з положеннями Бернської конвенції (1971).
4. Положення Статті 11 щодо комп'ютерних програм застосовуються *mutatis mutandis* до виробників фонограм та будь-яких інших власників прав щодо фонограм, як визначено в законодавстві Члена. Якщо за станом на 15 квітня 1994 року Член мав діючу систему виплати справедливої винагороди власникам прав за комерційний прокат фонограм, він може зберегти таку систему за умови, що комерційний прокат фонограм не може завдати

суттєвої шкоди виключним правам власників прав на фонограму на відтворення копій власників цих прав.

5. Строк захисту, що надається за цією Угодою виконавцям та виробникам фонограм, триває принаймні до закінчення 50-річного періоду, відлік якого починається від кінця календарного року, в якому було зроблено запис твору або в якому твір було виконано. Згідно з параграфом 3 строк захисту триває щонайменше 20 років, починаючи від закінчення календарного року, коли була зроблена передача.
6. Щодо прав, наданих згідно з параграфами 1, 2 та 3, будь-який Член може передбачити умови, обмеження, винятки та застереження настільки, наскільки це дозволяється за Римською конвенцією. Однак положення Статті 18 Бернської конвенції (1971) також застосовуються *mutatis mutandis* до прав виконавців у фонограмах та виробників фонограм у фонограмах.

Розділ 2: Товарні знаки

Стаття 15

Об'єкт, що охороняється

1. Будь-яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, являють собою товарний знак. Такі позначення, зокрема слова, включаючи власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи та комбінації кольорів, а також будь-яке сполучення таких позначень мають право бути зареєстровані як товарні знаки. Якщо позначенню не притаманна здатність відрізнити відповідні товари та послуги, Члени можуть запровадити реєстрацію в залежності від розрізняювальної здатності, що набувається завдяки використанню. Члени можуть вимагати як умову реєстрації, щоб позначення сприймалися візуально.
2. Параграф 1 не слід тлумачити таким чином, що він перешкоджає Члену відмовляти у реєстрації товарного знака на інших підставах за умови, що вони не суперечитимуть положенням Паризької конвенції (1967).
3. Члени можуть передбачити, що реєстрація залежатиме від використання. Однак фактичне використання товарного знака не повинно бути умовою для подання заявки на реєстрацію. Заявка не повинна відхилятися лише на тій підставі, що використання, яке передбачалося, не відбулося до закінчення трирічного періоду від дня подання заявки.

4. Характер товарів або послуг, для яких має використовуватися товарний знак, ні в якому разі не повинен бути перешкодою для реєстрації товарного знака.
5. Члени повинні публікувати кожний товарний знак або до його реєстрації, або відразу після того, як він був зареєстрований, і надавати достатні можливості для подання звернення про анулювання реєстрації. Крім того, Члени можуть надавати можливість для подання заперечення проти реєстрації товарного знака.

Стаття 16

Права, що надаються

1. Власник зареєстрованого товарного знака повинен мати виключне право забороняти всім третім сторонам, які не мають згоди власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі позначення для товарів чи послуг, які є ідентичними або схожими на ті, стосовно яких реєструється товарний знак, де таке використання призвело б у результаті до ймовірності плутанини. У випадку використання ідентичного позначення для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх повинна вважатися презумпцією. Вищезгадані права не повинні завдавати жодної шкоди існуючим пріоритетним правам і не повинні впливати на можливість Членів визнавати ці права чинними в залежності від їх використання.
2. Стаття 6-*bis* Паризької конвенції (1967) застосовується *mutatis mutandis*. При визначенні, чи є товарний знак загально відомим, Члени повинні брати до уваги обізнаність відповідного сектора широкого загалу про цей товарний знак, у тому числі відомість на території відповідного Члена, яка була отримана в результаті просування товарного знака.
3. Стаття 6-*bis* Паризької конвенції (1967) застосовується *mutatis mutandis* щодо товарів або послуг, відмінних від тих, для яких зареєстровано товарний знак, за умови, що використання цього товарного знака відносно таких товарів або послуг вказувало б на зв'язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованого товарного знака, і при цьому є ймовірність, що інтересам власника зареєстрованого товарного знака буде завдано шкоди в результаті такого використання.

Стаття 17

Винятки

Члени можуть надавати обмежені винятки з прав, що надає товарний знак, таких як чесне використання описових термінів, за умови, що такі винятки враховують законні інтереси власника товарного знака та третіх сторін.

Стаття 18*Строк захисту*

Первісна реєстрація, а також кожне наступне продовження реєстрації товарного знака має здійснюватися на строк не менше семи років. Продовження реєстрації товарного знака може здійснюватися необмежено.

Стаття 19*Вимога використання*

1. Якщо для збереження реєстрації необхідне використання, то реєстрація може бути анульована лише після невикористання протягом безперервного принаймні трирічного періоду, якщо тільки власником товарного знака не будуть надані вагомі причини, що ґрунтуються на існуванні перешкод для такого використання. Обставини, які є перешкодою для використання товарного знака, що виникають незалежно від волі власника товарного знака, такі як обмеження імпорту або інші урядові вимоги для товарів і послуг, що захищаються цим товарним знаком, повинні визнаватися як поважні причини для невикористання.
2. Використання товарного знака іншою особою за умови контролю з боку власника знака повинно визнаватися як використання товарного знака з метою збереження реєстрації.

Стаття 20*Інші вимоги*

Використання іншого товарного знака в процесі торгівлі не повинно невинуватливо ускладнюватися спеціальними вимогами, такими, як використання разом з іншим товарним знаком, використання у спеціальній формі або використання у такий спосіб, який шкодить здатності відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого. Це не усуває вимоги, яка визначає використання товарного знака, що ідентифікує підприємство, яке виробляє товари або послуги, разом, але без поєднання з ним, з товарним знаком, що вирізняє специфічні товари або послуги такого підприємства.

Стаття 21*Ліцензування та передача прав*

Члени можуть визначати умови ліцензування та передачі прав на товарні знаки; це означає, що примусове ліцензування товарного знака не дозволяється і що власник зареєстрованого товарного знака має право передавати право на товарний знак разом з передачею підприємства або без передачі підприємства, якому належить товарний знак.

Розділ 3: Географічні зазначення

Стаття 22

Захист географічних зазначень

1. Географічними зазначеннями, для цілей цієї Угоди, є зазначення, які визначають товар як такий, що походить з території Члена, регіону або місцевості на його території, коли дана якість, репутація або інші характеристики товару значною мірою пов'язані з його географічним походженням.
2. Щодо географічних зазначень Члени повинні забезпечити для зацікавлених сторін законні способи, щоб запобігти:
 - a. використання будь-яких засобів визначення або представлення товару, який свідчить або передбачає, що товар походить з географічної території іншої, ніж реальне місце походження, у такий спосіб, що вводить в оману широкий загал стосовно географічного походження товару;
 - b. будь-якого використання, яке є актом недобросовісної конкуренції в значенні зазначеному в Статті 10-*bis* Паризької конвенції (1967).
3. Країна-Член, *ex officio*, якщо дозволяє її законодавство або на прохання зацікавленої сторони, відмовляє у реєстрації товарного знака або признає недійсною реєстрацію товарного знака, який містить або складається з географічного зазначення, стосовно товарів, які не походять із зазначеної території, якщо використання зазначення у товарному знаку для таких товарів на території цієї країни має характер, котрий вводить в оману широкий загал щодо реального місця походження цих товарів.
4. Захист згідно з параграфами 1, 2 та 3 повинен застосовуватися проти географічного зазначення, яке, хоча у буквальному розумінні правильно визначає територію, регіон або місцевість походження товарів, але викликає у широкого загалу хибне уявлення, що товар походить з іншої території.

Стаття 23

Додатковий захист географічних зазначень для вин та спиртних напоїв

1. Кожний Член повинен забезпечити для зацікавлених сторін законні засоби, що перешкоджають використанню географічних зазначень, які ідентифікують вина, для вин, що не походять з місця, визначеного даним географічним зазначенням, або зазначень, які характеризують спиртні напої, щодо спиртних напоїв, що не походять з місця, визначеного даним географічним зазна-

- ченням, навіть коли реальне походження товару вказане або географічне зазначення використане у перекладі чи супроводжується такими словами, як «сорт», «тип», «стиль», «імітація» тощо.⁴
2. У реєстрації товарного знака для вин, який містить у собі або складається з географічного зазначення, що ідентифікує вина, або товарного знака для спиртних напоїв, який містить у собі чи складається з географічного зазначення, що ідентифікує спиртні напої, відмовляють або така реєстрація вважається недійсною *ex officio*, якщо це дозволяється згідно з законодавством Члена або на прохання зацікавленої сторони, щодо таких вин чи спиртних напоїв, які не мають цього походження.
 3. У випадку існування омонімічних географічних зазначень для вин захист надається для кожного зазначення, згідно з положеннями параграфа 4 Статті 22. Кожний Член повинен визначити практичні умови, які дозволяють розрізняти такі омонімічні зазначення, з урахуванням необхідності забезпечення справедливого режиму для відповідних виробників і запобігання введення споживачів в оману.
 4. З метою спрощення захисту географічних зазначень для вин в Раді ТРІПС проводяться переговори стосовно встановлення багатосторонньої системи сповіщення та реєстрації географічних зазначень для вин, які відповідають вимогам для отримання захисту на території Членів, що беруть участь у системі.

Стаття 24

Міжнародні переговори: винятки

1. Члени домовляються провести переговори, спрямовані на посилення захисту окремих географічних зазначень за Статтею 23. Положення параграфів 4–8 далі не повинні використовуватися Членом для відмови від проведення переговорів або укладення двосторонніх чи багатосторонніх угод. У контексті таких переговорів Члени повинні прагнути розглядати питання про безперервне застосування цих положень до окремих географічних зазначень, використання яких було предметом таких переговорів.
2. Рада ТРІПС повинна постійно розглядати застосування положень цього Розділу: перший такий розгляд проводиться протягом двох років від дати набрання чинності Угодою СОТ. Будь-яке питання, що впливає на виконання зобов'язань згідно з цими положеннями, може бути винесено на розгляд Ради, яка на прохання Члена проводить консультації з будь-яким Членом або Членами з питання, з якого не було мож-

⁴ Незважаючи на перше речення Статті 42, Члени можуть, з огляду на ці зобов'язання, натомість передбачити контроль за обов'язковим виконанням шляхом адміністративного впливу.

ливо знайти задовільне рішення шляхом двосторонніх або багатосторонніх консультацій між зацікавленими Членами. Рада повинна здійснювати такі заходи, які можуть бути погоджені для спрощення дії та подальшого досягнення цілей цього Розділу.

3. При впровадженні положень цього Розділу Члени не повинні послаблювати охорону географічних зазначень, що існувала на території цього Члена безпосередньо до дати набрання чинності Угодою СОТ.
4. Жодне з положень цього Розділу не вимагає, щоб Член перешкоджав неперервному і аналогічному використанню певних географічних зазначень іншого Члена, що ідентифікують вина або спиртні напої, стосовно товарів або послуг будь-яким із своїх підданих або мешканців, які постійно використовували це географічне зазначення щодо таких самих або зв'язаних з ними товарів чи послуг на території цього Члена або (а) протягом принаймні 10 років, що передують 15 квітня 1994 року, або (b) добросовісно до цієї дати.
5. Якщо було подано заяву на реєстрацію чи товарний знак був добросовісно зареєстрований або якщо права на товарний знак були отримані завдяки добросовісному використанню:
 - a. до дати застосування цих положень в цій країні, як визначено у Частині VI; або
 - b. до того, як географічне зазначення одержало захист у країні свого походження: заходи, прийняті з метою впровадження положень цього Розділу, не повинні ущемляти права на реєстрацію чи чинні права на зареєстрований товарний знак або право використовувати товарний знак на тій підставі, що товарний знак ідентичний з географічним зазначенням або подібний до нього.
6. Ніщо в цьому Розділі не вимагає від Члена застосовувати положення цього Розділу щодо географічного зазначення будь-якого іншого Члена до товарів або послуг, для яких відповідне зазначення ідентичне з прийнятим у розмовній мові терміном, що означає загальноприйнятну назву таких товарів або послуг на території цього Члена. Ніщо в цьому Розділі не вимагає від Члена застосовувати положення цього Розділу щодо географічного зазначення будь-якого іншого Члена щодо продуктів виноробства, для яких відповідні зазначення є ідентичними із звичайною назвою сорту винограду, що існує на території цього Члена на дату набрання чинності Угодою СОТ.
7. Член може передбачати, що будь-який запит, зроблений згідно з цим Розділом у зв'язку з використанням або реєстрацією товарного знака, має бути поданий упродовж п'яти

років після того, як факт використання іншою особою зазначення, що охороняється, стало широко відомим на території Члена або після дати реєстрації товарного знака на території цього Члена за умови, що цей товарний знак був опублікований на цю дату, якщо така дата передує даті, коли факт використання іншою особою став відомим на території цього Члена за умови, що географічне зазначення не було використано або зареєстровано недобросовісно.

8. Положення цього Розділу ні у який спосіб не ущемляють право будь-якої особи використовувати в торгівлі ім'я цієї особи або ім'я попередника цієї особи у бізнесі (господарській діяльності), крім випадків, коли таке ім'я використовується таким чином, що це вводить в оману широкий загал.
9. Згідно з цією Угодою немає жодних зобов'язань щодо захисту географічних зазначень, які не охороняються в країні свого походження, або охорону яких у країні їхнього походження припинено, або які більше не вживаються у цій країні.

Розділ 4: Промислові зразки

Стаття 25

Вимоги щодо охорони

1. Члени повинні забезпечувати охорону незалежно розроблених промислових зразків, які є новими або оригінальними. Члени можуть передбачити, що зразки не є новими або оригінальними, якщо вони не дуже відрізняються від відомих зразків або комбінацій ознак відомих зразків. Члени можуть передбачити, що такий захист не поширюється на зразки через, головним чином, технічні або функціональні міркування.
2. Кожний Член повинен гарантувати, що вимоги щодо забезпечення охорони текстильних зразків, особливо щодо будь-яких витрат, експертизи або публікації, суттєво не зменшать можливості звертатися і отримувати таку охорону. Члени вільні виконувати це зобов'язання через закон про промислові зразки або авторське право.

Стаття 26

Охорона прав

1. Власник промислового зразка, що охороняється, повинен мати право перешкоджати третім сторонам, які не мають дозволу власника на виробництво, продаж або імпорту продукції, яка містить у собі або включає зразок, який є копією або майже скопійований зі зразка, що охороняється, якщо такі дії здійснюються з комерційною метою.

2. Члени можуть надавати обмежені винятки щодо охорони промислових зразків за умови, що такі винятки не будуть безпідставно суперечити нормальному застосуванню промислових зразків, що охороняються, і не будуть безпідставно завдавати шкоди законним інтересам власників промислових зразків, що охороняються, з урахуванням законних інтересів третіх сторін.
3. Захист надається на щонайменше 10 років.

Розділ 5: Патенти

Стаття 27

Патентоспроможні об'єкти

1. За положеннями параграфів 2 та 3 патенти видаються для будь-яких винаходів, незалежно від того, чи є вони продуктами або процесами в усіх сферах технології за умови, що вони є новими, мають винахідницький рівень і є промислово придатними.⁵ За параграфом 4 Статті 65, параграфом 8 Статті 70 та параграфом 3 цієї Статті, патенти видаються і патентні права використовуються без будь-якої дискримінації за місцем створення винаходу, сферою технології та незалежно від того, чи є продукція зарубіжного чи вітчизняного виробництва.
2. Члени можуть не допускати патентування винаходів, перешкодження комерційного використання яких на їх території необхідно для захисту громадського порядку (*ordre public*) або суспільної моралі, включаючи охорону життя або здоров'я людей, тварин чи рослин, або яке необхідне, щоб запобігти завданню значної шкоди навколишньому природному середовищу за умови, що такий виняток не зроблено тільки тому, що використання заборонено їх законодавством.
3. Члени можуть також не дозволяти патентування:
 - a. діагностичних, терапевтичних та хірургічних методів лікування людини або тварин;
 - b. рослин та тварин, крім мікроорганізмів, та важливих біологічних процесів для продукування рослин або тварин, крім небіологічних та мікробіологічних процесів. Однак Члени повинні забезпечити захист сортів рослин або через патенти, або *sui generis* ефективну систему, або завдяки їх комбінації. Положення цього підпункту буде переглянуте через 4 роки після набрання чинності Угодою СОТ.

5 Для цілей цієї Статті термін «винахідницький рівень» та «промислово придатний» Члени можуть вважати синонімами термінів «неочевидний» та «корисний» відповідно.

Стаття 28*Права, що надаються*

1. Патент повинен надавати його власнику такі виключні права:
 - а. коли об'єктом патенту є продукт, — перешкоджати третім сторонам, які не мають дозволу власника, виробляти, використовувати, пропонувати до продажу, продавати або імпортувати⁶ для цих цілей зазначений продукт;
 - б. коли об'єктом патенту є процес, — перешкоджати третім сторонам, які не мають дозволу власника, використовувати процес або: використовувати, пропонувати на продаж, продавати або імпортувати для цих цілей принаймні продукт, який було безпосередньо отримано шляхом цього процесу.
2. Власники патенту також повинні мати право передавати або передавати у спадщину патент чи укласти ліцензійні угоди.

Стаття 29*Умови для заявників на отримання патенту*

1. Члени повинні вимагати від заявників, які бажають одержати патент, щоб вони розкривали суть свого винаходу достатньо ясно і повно з тим, щоб кваліфікована у відповідній галузі особа могла використати винахід, а також можуть вимагати від заявників вказати найкращий відомий їм спосіб використання винаходу на дату подання заявки або при домаганнях на пріоритет — на дату пріоритету.
2. Члени можуть вимагати від заявника, який бажає одержати патент, надати інформацію, яка стосується його відповідних заявок та видачі йому іноземних патентів.

Стаття 30*Винятки з прав, що надаються*

Члени можуть надавати обмежені винятки з виключних прав, що надаються патентом, за умови, що такі винятки не будуть суттєво суперечити нормальному використанню патенту та завдавати суттєвої шкоди законним інтересам власника патенту, з огляду на інтереси третіх сторін.

⁶ Це право, подібно до інших прав, передбачених цією Угодою щодо використання, продажу, імпорту або іншого способу розповсюдження товарів, підлягає положенням Статті 6.

Стаття 31

Інше використання без дозволу власника прав

Якщо законодавство Члена дозволяє інше використання⁷ об'єкта патенту без дозволу власника прав, включаючи використання урядом або третіми сторонами з дозволу уряду, повинні враховуватися наступні положення:

- a. дозвіл на таке використання слід розглядати, виходячи з його індивідуальних властивостей;
- b. таке використання може бути дозволене лише у тому разі, якщо до такого використання запропонований користувач зробив зусилля з метою отримати дозвіл від власника прав на прийнятних комерційних умовах і що такі зусилля не мали успіху у прийнятний період часу. Член може тимчасово відмовитися від цієї вимоги у випадку надзвичайної ситуації в країні чи інших обставин крайньої необхідності або у випадках некомерційного використання в інтересах суспільства. Однак у випадках надзвичайної ситуації в країні або інших обставин крайньої необхідності власник прав повинен якомога швидше, наскільки це практично можливо, бути поінформований про це. У випадку некомерційного використання в інтересах суспільства, коли уряд або підрядник не здійснюючи патентного пошуку знає або має очевидні підстави, щоб знати, що чинний патент використовується або буде використовуватися урядом чи для уряду, власник прав повинен бути негайно поінформований про це;
- c. сфера та тривалість такого використання повинні обмежуватися цілями, для яких воно було дозволене, а у випадках використання напівпровідникових технологій це має бути лише громадське некомерційне використання або для виправлення практики, яку після судового чи адміністративного розгляду визнано антиконкурентною;
- d. таке використання не повинно бути винятковим;
- e. таке використання не повинно передаватися, за винятком, коли воно передається разом з тією частиною підприємства або діловими зв'язками та репутацією, що пов'язані з таким використанням;
- f. будь-яке таке використання повинно дозволятися переважно для забезпечення внутрішнього ринку Члена, який дозволив таке використання;
- g. дозвіл на таке використання повинен супроводжуватися відповідальністю, підлягати відповідному захисту законних інтересів уповноважених осіб, які надали дозвіл, і припиняється, якщо припиняються і навряд чи відновляться знову

⁷ «Інше використання» означає використання інше, ніж дозволене за Статтею 30.

- обставини, які до цього призвели. Компетентні органи влади повинні мати право переглядати, на мотивований запит, питання про те, чи продовжують існувати ці обставини;
- h. власник прав повинен отримувати адекватну компенсацію, виходячи з обставин кожного випадку, та з урахуванням економічної вартості дозволу;
 - i. законна сила будь-якого рішення щодо дозволу такого використання повинна підлягати судовому розгляду або іншому незалежному розгляду у відповідному вищому органі влади цього Члена;
 - j. будь-яке рішення щодо компенсації, надане стосовно такого використання, повинне підлягати розгляду в судовому порядку або іншому незалежному розгляду у відповідному вищому органі влади цього Члена;
 - k. Члени не зобов'язані застосовувати умови, викладені у підпунктах (b) та (f), де таке використання дозволяється для виправлення практики, яку визначено після судового або адміністративного процесу як антиконкурентну. Необхідність виправлення антиконкурентної практики може враховуватися при визначенні суми компенсації у таких випадках. Компетентні органи повинні мати право відмовити у припиненні дозволу, якщо навряд чи знову виникнуть обставини, які призвели до надання дозволу;
- (l) коли дозволено таке використання патенту ("другий патент"), який не може використовуватися без порушення іншого патенту («перший патент»), слід застосовувати такі додаткові умови:
 - (i) винахід, що заявляється у другому патенті, повинен включати важливі технічні переваги великого економічного значення у порівнянні з винаходом, що заявляється у першому патенті;
 - (ii) власник першого патенту повинен мати право на перехресну ліцензію за прийнятними умовами на використання винаходу, що заявляється у другому патенті;
 - (iii) використання, дозволене щодо першого патенту, не повинно передаватися, за винятком, коли також передаються права за другим патентом.

Стаття 32

Анулювання / Втрата права

Повинна існувати можливість судового перегляду будь-якого рішення щодо анулювання або втрати права на патент.

Стаття 33*Строк дії охорони*

Строк дії охорони не повинен закінчуватися до закінчення двадцятирічного періоду від дати подання заявки.⁸

Стаття 34*Патенти на спосіб виготовлення продукту; обов'язок доведення*

1. Для цілей цивільного судочинства стосовно порушень прав власників згідно з параграфом 1(b) Статті 28, якщо суттю патенту є спосіб отримання продукту, органи судової влади повинні мати право наказувати відповідачу довести, що спосіб для отримання ідентичного продукту відрізняється від запатентованого способу. У зв'язку з чим Члени повинні передбачати, що принаймні за однієї з наступних обставин будь-який ідентичний продукт, коли він виробляється без дозволу власника патенту, повинен, за відсутності доказу протилежного, вважатися отриманим в результаті запатентованого способу:
 - a. якщо продукт, отриманий запатентованим способом, є новим;
 - b. якщо існує значна ймовірність того, що ідентичний продукт був виготовлений із використанням даного способу і власник патенту був не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити спосіб, який фактично використовувався.
2. Будь-який Член повинен мати можливість передбачати, що «обов'язок доведення», про який ідеться у параграфі 1, повинен існувати тільки для порушника, який підозрюється, якщо виконуються умови, передбачені в підпараграфі (a), або лише якщо виконуються умови, передбачені в підпараграфі (b).
3. При наведенні доказів протилежного слід враховувати законні інтереси відповідача у захисті його виробничих та комерційних таємниць.

Розділ 6: Компонування (топографії) інтегральних мікросхем**Стаття 35***Відношення до Угоди ІПІЦ*

Члени домовляються забезпечувати охорону компонувань (топографій) інтегральних мікросхем (далі в цій Угоді — «топографії») відповід-

⁸ Зрозуміло, що ті Члени, які не мають системи надання попередніх охоронних документів (original grant), можуть передбачити, що строк дії охорони має визначатися від дати направлення заявки до системи надання таких попередніх охоронних документів (original grant).

но до Статтей 2–7 (окрім параграфу 3 Статті 6), Статті 12 та параграфу 3 Статті 16 «Угоди про інтелектуальну власність стосовно інтегральних мікросхем» і, крім того, дотримуватися наступних положень.

Стаття 36

Обсяг охорони

За положеннями параграфу 1 Статті 37 Члени повинні вважати незаконними такі дії, якщо вони здійснюються без дозволу власника прав:⁹ імпортування, продаж або розповсюдження в інший спосіб з комерційною метою інтегральних мікросхем, топографій яких надано охорону, інтегральних мікросхем, складовою частиною яких є інтегральні мікросхеми, топографій яких надано охорону, або вироби, які містять таку інтегральну мікросхему, лише доти, поки в ній містяться незаконно вироблені інтегральні мікросхеми.

Стаття 37

Дії, що не потребують дозволу власника прав

1. Незважаючи на Статтю 36, жоден з Членів не повинен вважати незаконним здійснення будь-яких дій, про які йдеться у цій Статті щодо інтегральних мікросхем, складовою частиною яких є незаконно відтворена топографія, або щодо будь-якого продукту, що містить таку інтегральну мікросхему, якщо особа, що виконує або організує такі дії, не знала або не мала розумних підстав, щоб знати, купуючи інтегральну мікросхему або продукт, що містить таку інтегральну мікросхему, що він включає незаконно відтворену топографію. Члени повинні забезпечити, що після того, як особа отримала належне повідомлення про те, що топографію було відтворено незаконно, ця особа може виконувати будь-яку з дій стосовно запасу продукції, який вона має у своєму розпорядженні або який вона замовила до цього моменту, але на неї накладається зобов'язання виплатити власнику прав суму, еквівалентну прийнятній винагороді, яка сплачувалася б за вільно домовленою ліцензією стосовно такої топографії.
2. Умови, викладені у підпараграфах (а)–(к) Статті 31, слід застосовувати *mutatis mutandis* у випадку будь-якого примусового ліцензування топографії або її використання урядом чи на користь уряду без дозволу на те власника прав.

9 Термін «власник права» у цьому розділі слід розуміти як термін, що має таке ж значення, що і термін «власник права» в Угоді ІПЦ.

Стаття 38**Строк дії охорони**

1. Для Членів, що вимагають реєстрації як умови охорони, строк дії охорони топографій не повинен закінчуватися раніше, ніж через 10 років, відлік яких починається від дати подання заявки на реєстрацію або від дати її першого комерційного використання будь-де в світі.
2. Для Членів, що не вимагають реєстрації як умови охорони, топографії повинні бути під охороною протягом не менше ніж 10 років, відлік яких починається від дати її першого комерційного використання будь-де в світі.
3. Незважаючи на положення параграфів 1 та 2, Член може передбачити, що така охорона втрачає чинність через 15 років після створення топографії.

Розділ 7: Захист нерозголошеної інформації**Стаття 39**

1. При забезпеченні ефективного захисту проти недобросовісної конкуренції, як передбачено Статтею 10-bis Паризької конвенції (1967), Члени повинні надавати захист нерозголошеної інформації згідно з параграфом 2, а також даних, що надаються Уряду та урядовим установам згідно з параграфом 3.
2. Фізичні та юридичні особи повинні мати можливість перешкоджати тому, щоб інформація, яка законно знаходиться під їх контролем, розголошувалась, збиралась або використовувалась іншими особами без їхньої згоди у такий спосіб, який суперечить чесній комерційній практиці¹⁰, якщо така інформація:
 - a. є секретною у тому розумінні, що вона як єдине ціле або у точній сукупності та поєднанні її компонентів не є загально відомою або доступною для осіб у колах, що звичайно мають справу з інформацією, про яку йдеться;
 - b. має комерційну цінність через те, що вона є секретною;
 - c. зберігається у секреті внаслідок вжиття за відповідних обставин певних заходів особою, яка законно здійснює контроль за цією інформацією.

¹⁰ Для цього положення «спосіб, який суперечить чесній комерційній практиці» означає принаймні таку практику, як порушення контракту, порушення довіри та спонукання до порушення, і включає придбання інформації, що не підлягає розкриттю третіми сторонами, які знали або не могли не знати, що з цим придбанням пов'язана така практика.

3. Члени, вимагаючи як умову отримання дозволу на збут фармацевтичної продукції або продукції сільськогосподарської хімії, у якій використовуються нові хімічні речовини, надання нерозголошуваних даних випробувань або інших даних, отримання яких потребує значних зусиль, повинні захищати такі дані від нечесного комерційного використання. Крім того, Члени повинні захищати такі дані від розкриття, окрім тих випадків, коли це необхідно для захисту населення або якщо не вжито заходів для забезпечення захисту таких даних від нечесного комерційного використання.

Розділ 8: Контроль за практикою антиконкурентних дій у договірних ліцензіях

Стаття 40

1. Члени домовляються, що деяка ліцензійна практика або умови, які мають відношення до прав інтелектуальної власності, що обмежують конкуренцію, можуть мати негативні наслідки для торгівлі і можуть бути перешкодою для передачі та розповсюдження технологій.
2. Ніщо в цій Угоді не перешкоджає Членам визначати у своєму законодавстві ліцензійну практику та умови, які можуть в окремих випадках означати зловживання правами інтелектуальної власності, що негативно впливатиме на конкуренцію на відповідному ринку. Як передбачено вище, Член може прийняти, згідно з іншими положеннями цієї Угоди, відповідні заходи для попередження або контролю такої практики, які, наприклад, можуть включати виняткові умови щодо зворотної передачі покупцем ліцензії технічної інформації продавцю ліцензії, умови, що перешкоджають оскарженню законності та примусовому пакетному ліцензуванню, у світлі відповідних нормативних правових актів цього Члена.
3. Кожний Член повинен, отримавши відповідне прохання, консультуватися з будь-яким іншим Членом, який має підстави вважати, що власник прав інтелектуальної власності, який є підданим або мешканцем Члена, до якого адресовано прохання щодо консультації, дотримуватися практики, що порушує закони та правила Члена, що подав прохання, щодо об'єкта положень цього Розділу, і який прагне забезпечити дотримання такого законодавства, не завдаючи шкоди будь-якій дії згідно з цим законом та повній свободі у прийнятті остаточного рішення будь-якого Члена. Член, до якого адресовано прохання, повинен приділяти повну та щирю увагу і надавати відповідні можливості для консультацій із Членом, що звернувся з таким проханням, і співпрацювати шляхом надання відкритої для широкого загалу некон-

фіденційної інформації, яка торкається предмета обговорення, а також іншої інформації, якою володіє Член згідно з внутрішнім законодавством і до укладення взаємно прийнятних домовленостей щодо забезпечення її конфіденційності Членом, який звернувся з проханням.

4. Члену, піддані або мешканці якого є суб'єктом судочинства на території іншого Члена стосовно підозри у порушенні законів та правил цього іншого Члена щодо предмета цього Розділу, на його прохання надається можливість для консультування з іншим Членом за такими ж умовами, які передбачені у параграфі 3.

ЧАСТИНА ІІІ

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Розділ 1: Загальні зобов'язання

Стаття 41

1. Члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності, як визначено в цій Частині, передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.
2. Процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими та рівними для всіх. Вони не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.
3. Рішення по суті справи бажано викласти у письмовій формі і обґрунтовано. Вони повинні бути доступними принаймні для сторін судочинства без невиправданих затримок. Рішення по суті справи повинні базуватись лише на свідченнях, щодо яких сторонам було надано можливість бути почутими.
4. Сторони судочинства повинні мати можливість перегляду органом судової влади остаточних адміністративних рішень та, за дотримання юридичних положень законодавства Члена стосовно важливості справи, принаймні юридичних аспектів першого судового рішення по суті справи. Однак не повинно існувати

жодних зобов'язань щодо надання можливості перегляду виправдання у кримінальних справах.

5. Зрозуміло, що ця Частина не створює жодних зобов'язань щодо запровадження судової системи для захисту прав інтелектуальної власності, відмінної від тієї, що застосовується для контролю за виконанням закону в цілому і не впливає на можливість Членів контролювати виконання свого законодавства в цілому. Ніщо в цій Частині не створює жодних зобов'язань стосовно розподілу ресурсів між захистом прав інтелектуальної власності та виконанням законодавства в цілому.

Розділ 2: Цивільно-правові та адміністративні процедури і засоби правового захисту

Стаття 42

Чесні та справедливі процедури

Члени повинні зробити доступними для власників прав¹¹ цивільно-судові процедури стосовно захисту будь-якого права інтелектуальної власності, що охоплюються цією Угодою. Відповідачі повинні мати право на письмові повідомлення, які мають бути своєчасними, містити достатньо докладний виклад, в тому числі підставу для претензій. Сторонам повинно бути дозволено бути представленими незалежними адвокатами, а процедури не повинні накладати надмірно обтяжливі вимоги щодо обов'язкової особистої присутності. Всі сторони таких процедур повинні належним чином отримати право для підтвердження своїх претензій і для представлення всіх відповідних доказів. Процедура повинна забезпечувати засоби визначення та захисту конфіденційної інформації, якщо це не буде суперечити існуючим конституційним вимогам.

Стаття 43

Докази

1. Якщо Сторона надала розумний доказ, достатній для обґрунтування її претензій, і навела доказ на підтвердження претензій, який знаходиться під контролем протилежної сторони, органи судової влади повинні мати право вимагати, щоб цей доказ був представлений протилежною стороною, що за отриманням у відповідних випадках умов, які гарантують захист конфіденційної інформації.
2. У випадках, коли сторона судового розгляду добровільно і не без достатніх підстав відмовляє у доступі до необхідної інформації, або іншим чином не забезпечує її у прийнятний період, або вста-

¹¹ Для цієї Частини термін «власник права» включає федерації та асоціації, юридичний статус яких дозволяє мати такі права.

новлює значні перешкоди у здійсненні процедури, пов'язаної із заходом щодо захисту прав, — Член може надавати органам судової влади право приймати попередні та заключні рішення, ствердні або заперечні, на основі представленої їм інформації, включаючи скаргу або доказ, представлений стороною, яка зазнала негативних наслідків через відмову у доступі до інформації, що підлягає під забезпечення сторонам можливості бути заслуханими, з питань доказів або свідчень.

Стаття 44

Судова заборона

1. Органи судової влади повинні мати право вимагати від сторони припинити порушення прав інтелектуальної власності та *inter alia* запобігти введенню до комерційних каналів під їх юрисдикцією імпортованих товарів, що ввозяться з порушенням прав інтелектуальної власності, відразу після проходження такими товарами митного кордону. Члени не зобов'язані надавати такі повноваження стосовно об'єкта, що охороняється, придбаного або замовленого стороною до того, як вона дізналася або мала достатні підстави, щоб дізнатися про те, що торгівля таким об'єктом означатиме порушення прав інтелектуальної власності.
2. Незважаючи на інші положення цієї Частини і за умови виконання положень Частини 2, де конкретно розглядається використання урядами або третіми сторонами, які мають дозвіл уряду, без дозволу власника прав, Члени можуть обмежити заходи судового захисту, що існують проти такого використання виплати компенсації згідно з підпараграфом (h) Статті 31. В інших випадках повинні застосовуватися заходи судового захисту за цією Частиною або, якщо такі заходи судового захисту суперечать законодавству Члена, повинні передбачатися пояснювальне рішення або компенсація.

Стаття 45

Завдана шкода

1. Органи судової влади повинні мати право вимагати від порушника сплачувати власнику прав збитки у розмірі, достатньому для адекватної компенсації шкоди, якої зазнав власник прав через порушення його прав інтелектуальної власності порушником, який свідомо або маючи достатні підстави для свідомої дії брав участь у порушенні.
2. Органи судової влади повинні також мати право вимагати від порушника сплатити власнику прав витрати, які можуть включати відповідну винагороду адвокату. У відповідних випадках Члени можуть дозволити судовим органам вимагати стягнення прибут-

ку та/або сплати встановлених раніше збитків навіть у випадках, коли порушник несвідомо або маючи достатні підстави щоб знати, брав участь у порушенні.

Стаття 46

Інші заходи усунення порушення прав

З метою створити ефективний засіб проти порушення прав інтелектуальної власності органи судової влади повинні мати право вимагати вивести з комерційних каналів без будь-якої компенсації товари, стосовно яких були порушення, таким чином, щоб уникнути завдання будь-якої шкоди власнику прав, або, якщо це не суперечить існуючим конституційним вимогам, знищити такі товари. Органи судової влади повинні також мати право вимагати без будь-якої компенсації виведення з комерційних каналів матеріалів та обладнання, які були значною мірою використані для виробництва товарів, що порушують права інтелектуальної власності, таким чином, щоб зменшити ризик подальших порушень. При розгляді таких вимог слід враховувати необхідність співвідношення між серйозністю порушення та призначених заходів усунення порушення прав інтелектуальної власності, а також інтересами третіх сторін. Стосовно товарів з фальсифікованим товарним знаком недостатньо простого усунення незаконно використаного товарного знака, крім виняткових випадків, щоб дозволити введення товарів до комерційних каналів.

Стаття 47

Право інформації

Члени можуть передбачити, що органи судової влади повинні мати право, якщо це буде відповідати серйозності порушення, вимагати від порушника інформувати власника прав про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні товарів та послуг, що порушують його права, а також про їхні канали розповсюдження.

Стаття 48

Відшкодування відповідачу

1. Органи судової влади повинні мати право наказувати стороні, за вимогою якої було вжито заходів і яка порушила процедури захисту прав, надати стороні, яка зазнала хибних обмежень або була позбавлена права, адекватну компенсацію за шкоду, завдану їй внаслідок такого зловживання. Органи судової влади також повинні мати право вимагати від заявника сплатити витрати відповідача, які можуть включати оплату відповідних послуг адвоката.
2. Що стосується застосування будь-якого законодавчого акта, що має відношення до захисту прав інтелектуальної власності, то

Члени повинні звільняти лише громадські органи управління та офіційних осіб від зобов'язання щодо відповідних заходів усунення порушення прав інтелектуальної власності, якщо дії сумлінно виконуються або призначаються в процесі застосування цього законодавчого акта.

Стаття 49

Адміністративні процедури

Якщо в результаті адміністративних процедур за конкретними обставинами справи може бути виданий наказ щодо адміністративних процедур за конкретними обставинами справи, такі процедури повинні відповідати принципам, еквівалентним по суті тим, що визначені в цьому Розділі.

Розділ 3: Тимчасові заходи

Стаття 50

1. Органи судової влади повинні мати право вимагати виконання негайних та ефективних тимчасових заходів з метою:
 - a. запобігання порушень будь-якого права інтелектуальної власності і, зокрема, запобігати введенню до комерційних каналів під їх юрисдикцією товарів, включаючи імпортовані товари, відразу після проходження митного кордону;
 - b. збереження відповідних доказів відносно інкримінованого порушення.
2. Органи судової влади повинні мати право ухвалювати принаймні попередні заходи *inaudita altera parte* там, де це доречно, особливо коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди власнику прав або коли є очевидний ризик того, що доказ буде знищено.
3. Органи судової влади повинні мати право вимагати від заявника надати всі прийнятні можливі докази з метою задовольнити їх з достатнім рівнем певності у тому, що заявник є власником права і що права заявника були порушені або невідворотно будуть порушені, і видати заявнику судові розпорядження щодо забезпечення застави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб захистити відповідача і запобігти зловживанню.
4. Коли попередні заходи прийняті *inaudita altera parte*, слід негайно повідомити сторони, чиїх інтересів це торкається, щонайпізніше — після виконання заходів. Розгляд з правом бути заслуханим має відбуватися на прохання відповідача з метою вирішити, протягом прийнятного періоду після пові-

домлення про заходи, чи необхідно ці заходи змінити, скасувати або підтвердити.

5. Органи влади, які застосовуватимуть тимчасові заходи, можуть вимагати від заявника надати іншу інформацію, необхідну для ідентифікації товарів, про які йдеться.
6. Без порушення положень параграфу 4 тимчасові заходи, вжиті на основі параграфів 1 та 2, повинні, на прохання відповідача, бути скасовані, або дію їх має бути призупинено, якщо судовий розгляд, що веде до прийняття рішення за конкретними обставинами справи, не почався протягом прийнятного періоду, який має бути визначений органом судової влади, що прийняв судове розпорядження про такі заходи, якщо це дозволяється законодавством Члена, або за відсутністю такого визначення, не перевищує більш тривалий з двох періодів: 20 робочих днів або 31 календарний день.
7. Коли тимчасові заходи скасовуються або вони втрачають чинність через будь-яку дію чи бездіяльність заявника, або, як згодом з'ясувалося, не було ніякого порушення чи загрози порушення прав інтелектуальної власності, органи судової влади повинні мати право прийняти щодо заявника судове розпорядження на прохання відповідача надати відповідачу належну компенсацію за будь-яку шкоду, завдану цими заходами.
8. Тою мірою, якою будь-які тимчасові заходи можуть вимагатися в результаті адміністративних процедур, такі процедури повинні відповідати принципам, еквівалентним по суті тим, які визначені в цьому Розділі.

Розділ 4: Спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні¹²

Стаття 51

Призупинення переміщення через митний кордон

Члени повинні, згідно з викладеними нижче положеннями, прийняти процедури¹³ для того, щоб надавати можливість власнику прав, який має дійсні підстави підозрювати, що може відбуватися імпортування товарів з фальсифікованим товарним знаком або товарів, створе-

12 Якщо Член скасував майже всі види контролю за рухом товарів через свій кордон з іншим Членом, з яким він становить частину митного союзу, на такому кордоні не потрібно вимагати застосування положень цього Розділу.

13 Тобто, не повинно бути жодних зобов'язань застосовувати такі процедури до імпорту товарів, випущених на ринок в іншій країні власником права інтелектуальної власності або за його згодою, чи до транзитних товарів.

них з порушенням авторських прав,¹⁴ подати до компетентних органів, адміністративних або судових, письмову заяву з проханням, щоб митні органи затримали ці товари і не випускали їх у вільний обіг. Члени можуть уможливити подання такої заяви стосовно товарів, які мають відношення до іншого порушення прав інтелектуальної власності, за умови виконання вимог цього розділу. Члени також можуть забезпечити відповідні процедури стосовно призупинення переміщення через митний кордон товарів, що порушують права інтелектуальної власності, призначених для експорту з їх території.

Стаття 52

Заява

Від будь-якого власника права, який ініціює процедури за Статтею 51, слід вимагати забезпечення відповідного доказу, який задовольнив би компетентні органи у тому, що за законодавством країни імпорту існує *prima facie* порушення прав інтелектуальної власності власника такого права і надати достатньо докладний опис товарів з тим, щоб митні органи могли їх легко розпізнати. Компетентні органи повинні інформувати заявника протягом прийнятого періоду часу про те, чи прийняли вони заяву, і якщо це визначено компетентними органами, про період, протягом якого митні органи вживатимуть заходи.

Стаття 53

Застава або еквівалентна гарантія

1. Компетентні органи повинні мати право вимагати від заявника надати заставу або еквівалентну гарантію, достатні для захисту відповідача та компетентних органів, а також щоб запобігти зловживанню. Така застава або еквівалентна гарантія не повинні безпідставно утримувати від звернення до цих процедур.
2. Якщо відповідно до заяви згідно з цим Розділом проходження митного кордону товарами, що включають промислові зразки, патенти, топографії інтегральних мікросхем або інформацію, яка не підлягає розголошенню, у вільний обіг, було припинено митними органами на підставі рішень, інших, ніж рішення судових або ін-

14 Для цілей цієї Угоди:

- (a) термін «товари з фальсифікованим товарним знаком» означає будь-які товари, в тому числі упаковку, які без дозволу містять товарний знак, ідентичний законно зареєстрованому для таких товарів товарному знаку, або який не можна відрізнити в основних його аспектах від такого товарного знака і який, таким чином, порушує права власника даного товарного знака згідно із законодавством країни імпортування;
- (b) термін «товари, виготовлені з порушенням авторських прав» означає будь-які товари, які є копіями, зробленими без згоди власника права або особи, належним чином уповноваженої власником права у країні виробництва, і які безпосередньо або опосередковано виготовлені з продукту, де виготовлення такої копії вважається порушенням авторського права або суміжних з ним прав згідно з законом країни імпортування.

ших незалежних органів, і період часу, передбачений Статтею 55, закінчився без надання тимчасового права на звільнення товарів належним чином уповноваженими органами, і при тому, що всі інші умови імпортування були виконані, власник, імпортер або одержувач таких товарів повинен отримати право на їх проходження митного кордону при внесенні такої застави, суми якої достатньо для захисту власника прав від будь-якого порушення. Виплата такої застави не повинна заважати будь-яким іншим засобам судового захисту, до яких може звернутися власник прав; зрозуміло, що застава повертається, якщо власник прав не зміг протягом прийнятого періоду часу домогтися в суді права на позов.

Стаття 54

Повідомлення про призупинення

Слід негайно повідомити імпортера та заявника про призупинення проходження митного кордону товарами згідно зі Статтею 51.

Стаття 55

Тривалість призупинення

Якщо протягом періоду, що не перевищує 10 робочих днів після того, як заявник отримав повідомлення про призупинення, митні органи не були поінформовані про те, що судовий розгляд, який веде до рішення за конкретними обставинами справи, ініційований стороною іншою, ніж відповідач, або що уповноважені органи належним чином вжили тимчасових заходів, що продовжили призупинення проходження митного кордону товарами, товари повинні пройти митний кордон при тому, що всі інші умови імпорту або експорту були виконані: у відповідних випадках це часове обмеження може бути подовжене ще на 10 робочих днів. Якщо судовий розгляд, що веде до прийняття рішення за конкретними обставинами справи, ініційовано, — перегляд, включаючи право бути вислуханим, має відбуватися на прохання відповідача з метою вирішити протягом прийнятого періоду часу, чи слід ці заходи змінити, скасувати або підтвердити. Незважаючи на вищевикладене, якщо призупинення проходження митного кордону товарами здійснюється або продовжується згідно з тимчасовими судовими заходами, слід застосовувати положення параграфа 6 Статті 50.

Стаття 56

Відшкодування збитків імпортеру та власнику товарів

Відповідні органи повинні мати право вимагати від заявника сплатити імпортеру, одержувачу вантажу або власнику товарів відповідне відшкодування за будь-яку шкоду, якої вони зазнали через незаконне затримання товарів або помилкове затримання товарів, які пройшли митний кордон за Статтею 55.

Стаття 57

Право на інспекцію та інформацію

Без завдання шкоди захисту конфіденційної інформації Члени повинні забезпечити компетентні органи правом надавати власнику прав достатні можливості для проведення силами митних органів інспектування будь-яких товарів з тим, щоб підкріпити доказами претензії власника права. Компетентні органи повинні також мати право надавати імпортеру еквівалентні можливості для інспектування будь-яких таких товарів. У разі прийнятого позитивного рішення за конкретними обставинами справи, Члени можуть надати компетентним органам право інформувати власника прав про імена та адреси відправника вантажу, імпортера та одержувача вантажу, а також про кількість товарів.

Стаття 58

Дія ex officio

Якщо Члени вимагають від компетентних органів діяти за своєю власною ініціативою і припиняти проходження через митний кордон товарів, щодо яких вони одержали *prima facie* доказ порушення права інтелектуальної власності:

- a. компетентні органи можуть у будь-який час зажадати від власника права будь-якої інформації, яка може допомогти їм у виконанні своїх повноважень;
- b. слід негайно повідомити імпортера та власника права про призупинення. Якщо імпортер подав до компетентних органів апеляцію проти призупинення проходження митного кордону, то призупинення має залежати від умов, *mutatis mutandis*, викладених у Статті 55;
- c. Члени повинні звільнити як органи державної влади, так і офіційних осіб від обов'язку вжити відповідні заходи щодо усунення правопорушень лише у тому разі, якщо дії були виконані з чесними намірами.

Стаття 59

Заходи щодо усунення правопорушень

Без порушення інших прав на позов, доступним для власника прав, та згідно з правом відповідача домагатися перегляду органом судової влади, компетентні органи повинні мати право вимагати знищення товарів, що порушують право, або вилучення їх згідно з принципами, викладеними у Статті 46. Щодо товарів з фальсифікованим товарним знаком органи не повинні дозволяти реекспорт товарів, що порушують право, у тому ж стані або піддавати їх різним митним процедурам, окрім виняткових обставин.

Стаття 60*Import de minimis*

Члени можуть не застосовувати вищезгадані положення до незначної кількості товарів некомерційного призначення, які містяться в особистому багажі осіб або відправляються малими партіями.

Розділ 5: Кримінальні процедури**Стаття 61**

Члени повинні забезпечити застосування кримінальних процедур та штрафів принаймні у випадках навмисної фальсифікації товарного знака або з порушенням авторських прав у комерційних масштабах. Заходи покарання повинні включати ув'язнення та/або грошові штрафи, достатні для того, щоб служити засобом стримування відповідно до рівня покарання, який застосовується у випадках злочинів відповідної тяжкості. У відповідних випадках заходи покарання повинні також включати накладення арешту, конфіскацію та знищення товарів, що порушують право, та будь-яких матеріалів або обладнання, які значною мірою були використані при вчиненні порушення. Члени можуть передбачити застосування кримінальних процедур та покарання і в інших випадках порушення прав інтелектуальної власності, особливо коли вони вчинені навмисно та в комерційних масштабах.

ЧАСТИНА IV**НАБУТТЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ЧИННОСТІ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ВІДПОВІДНІ
ПРОЦЕДУРИ *INTER PARTES*****Стаття 62**

1. Члени можуть вимагати як умову набуття та підтримання чинності прав інтелектуальної власності згідно з Розділами 2–6 Частини II виконання прийнятних процедур та формальностей. Такі процедури та формальності повинні відповідати положенням цієї Угоди.
2. Якщо отримання прав інтелектуальної власності підпадає під право, яке надається або реєструється, Члени повинні забезпечити, що процедури надання або реєстрації, які повинні відповідати основним умовам набуття права, дозволяють надання або реєстрацію права протягом прийнятного періоду часу з тим, щоб уникнути негарантованого скорочення періоду захисту.

3. Стаття 4 Паризької конвенції (1967) повинна застосовуватися *mutatis mutandis* для знаків послуг.
4. Процедури, що стосуються набрання та підтримання чинності права інтелектуальної власності, і, якщо законодавство Члена передбачає такі процедури, адміністративне скасування та *inter partes* процедури, такі як оскарження, скасування та анулювання, повинні базуватися на загальних принципах, викладених у параграфах 2 та 3 Статті 41.
5. Остаточні адміністративні рішення у будь-якій з процедур згідно з параграфом 4 повинні підлягати перегляду у судовому порядку або подібною до судової влади структурою. Однак не повинно існувати жодних зобов'язань щодо можливості для такого перегляду рішень у випадках невдалого оскарження або адміністративного скасування відміни за умови, що підстави для таких процедур можуть стати предметом процедур анулювання.

ЧАСТИНА V

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК

Стаття 63

Відкритість

1. Закони та правила, а також остаточні судові рішення та адміністративні норми загального застосування, які набирають чинності через відношення Члена до змісту цієї Угоди (наявність та сфера дії прав набрання, контроль за виконанням та запобігання зловживання правами інтелектуальної власності) повинні бути обнародовані або, якщо таке обнародування не можна здійснити, поширені у такий спосіб, щоб надати можливість органам влади та власникам прав ознайомитися з ними національною мовою. Угоди, що стосуються змісту цієї Угоди, які діють між урядом або державними установами Члена та урядом або державними установами іншого Члена, повинні бути обнародовані.
2. Члени повинні повідомити Раду ТРІПС про закони та правила, про які йдеться у параграфі 1, з метою допомогти Раді робити розгляд дії цієї Угоди. Рада повинна намагатися звести до мінімуму тягар, який несуть Члени при виконанні цього зобов'язання, і може вирішити зняти зобов'язання повідомляти про такі закони та правила безпосередньо до Ради у разі успішного завершення консультацій з ВІПО про створення загального реєстру, який міститиме ці закони та правила. Рада також повинна розглядати у цьому зв'язку будь-які дії, що вимагаються стосовно повідом-

лень згідно з зобов'язаннями за цією Угодою, які впливають з положень Статті 6-*ter* Паризької конвенції (1967).

3. Кожний Член повинен бути готовий у відповідь на письмове прохання іншого Члена, надати такого роду інформацію, про яку йдеться у параграфі 1. Член, маючи підстави вважати, що конкретне судове рішення, або адміністративні норми, або двостороння угода у сфері прав інтелектуальної власності торкається його прав за цією Угодою, може також подати письмове прохання про надання доступу до нього або про те, щоб його повідомляли достатньо детально про такі конкретні судові рішення, адміністративні норми або двосторонні угоди.
4. Ніщо в параграфах 1, 2 та 3 не вимагає від Члена розкривати конфіденційну інформацію, що перешкоджала б виконанню закону, або у будь-який інший спосіб суперечила б суспільним інтересам, або завдавала шкоди законним комерційним інтересам окремих підприємств, державних чи приватних.

Стаття 64

Урегулювання суперечок

1. Положення Статтей XXII та XXIII ГАТТ 1994 так, як вони були розроблені та застосовані у Домовленості про врегулювання суперечок, повинні застосовуватися при проведенні консультацій та врегулюванні суперечок за цією Угодою, якщо інше спеціально не передбачено у цій Угоді.
2. Підпараграфи 1(b) та 1(c) Статті XXIII ГАТТ 1994 не повинні застосовуватися для урегулювання суперечок за цією Угодою протягом періоду 5 років від дати набрання чинності Угодою СОТ.
3. Протягом періоду часу, про який йдеться у параграфі 2, Рада ТРІПС повинна розглянути сферу та тип скарг, вид яких передбачений у підпараграфах 1(b) та 1(c) Статті XXIII ГАТТ 1994, поданих згідно з цією Угодою, і надіслати Конференції Міністрів свої рекомендації для ухвалення. Будь-яке рішення Конференції Міністрів щодо ухвалення таких рекомендацій або продовження періоду згідно з параграфом 2 повинно бути прийняте лише шляхом консенсусу, а ухвалені рекомендації повинні бути дійсними для всіх Членів без процесу подальшого формального ухвалення.

ЧАСТИНА VI

ДОМОВЛЕНOSTІ НА ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

Стаття 65

Домовленості на перехідний період

1. За положеннями параграфів 2, 3 та 4 жоден з Членів не зобов'язаний застосовувати положення цієї Угоди до закінчення загального періоду тривалістю один рік від набрання чинності Угодою СОТ.
2. Країна-Член, що розвивається, має право відстрочити ще на 4 роки дату застосування, як визначено у параграфі 1, положень цієї угоди, крім Статтей 3, 4 та 5.
3. Будь-який інший Член, який перебуває у процесі переходу від планово-централізованої до ринкової вільно-підприємницької економіки і який здійснює структурні реформи в системі інтелектуальної власності і стикається з особливими проблемами у підготовці та впровадженні законодавства та регулювання щодо прав інтелектуальної власності, також може скористатися періодом відстрочення, передбаченим у параграфі 2.
4. Тою мірою, якою країна-Член, що розвивається, зобов'язана за цією Угодою розширити охорону запатентованих виробів на сфери технологій, які не мають такої охорони на його території на загальну дату застосування цієї Угоди для цього Члена, як зазначено у параграфі 2, вона може відстрочити застосування положень стосовно запатентованих виробів Розділу 5 Частини II щодо таких сфер технологій на додатковий період у 5 років.
5. Член, що користується перехідним періодом згідно з параграфами 1, 2, 3 або 4, повинен гарантувати, що будь-які зміни в його законодавстві, правилах та практиці, зроблені протягом цього періоду, не призведуть до зниження рівня виконання положень цієї Угоди.

Стаття 66

Найменш розвинуті країни-Члени

1. Враховуючи особливі потреби та вимоги найменш розвинутих країн-Членів, їхні економічні, фінансові та адміністративні обмеження, а також необхідність гнучкого підходу при створенні життєздатної технологічної бази, від таких Членів не вимагається застосовувати положення цієї Угоди, крім Статей 3, 4 та 5 протягом 10 років від дати застосування визначеної згідно з параграфом 1 Статті 65. Рада ТРІПС повинна за належно обґрунтованим проханням найменш розвинутої країни-Члена продовжити цей період.

2. Розвинуті країни-Члени повинні забезпечити стимули для підприємств та організацій на їх територіях з метою сприяння та стимулювання передачі технологій найменш розвинутим країнам-Членам з тим, щоб надати їм можливість створити міцну і життєздатну технологічну базу.

Стаття 67

Технічне співробітництво

З метою спрощення впровадження цієї Угоди розвинуті країни-Члени повинні забезпечувати, на прохання та за взаємно узгодженими умовами, технічне і фінансове співробітництво на користь країн-Членів, що розвиваються, та найменш розвинутих країн-Членів. Таке співробітництво повинне включати допомогу в підготовці законів та правил про охорону і контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності, а також заходи, спрямовані на запобігання зловживання ними, і повинні включати підтримку стосовно створення та зміцнення національних відомств і установ, що мають відношення до цієї сфери, в тому числі щодо підготовки кадрів.

ЧАСТИНА VII

ІНСТИТУЦІЙНІ ДОМОВЛЕНOSTІ: ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 68

Рада з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності

Рада ТРІПС повинна стежити за виконанням цієї Угоди і, зокрема, дотриманням Членами своїх зобов'язань щодо неї, а також повинна надавати Членам можливість проводити консультації з питань, що відносяться до торговельних аспектів прав інтелектуальної власності. Вона повинна також виконувати інші зобов'язання, визначені для неї Членами, і, зокрема, надавати їм будь-яку допомогу, з проханням про яку вони звернуться у контексті процедур урегулювання суперечок. При виконанні своїх функцій Рада ТРІПС може консультуватися й отримувати інформацію з будь-яких джерел, які вона вважатиме за належні. Консультуючись у ВІПО, Рада повинна шукати можливості створення протягом одного року від свого першого засідання відповідних шляхів співпраці з органами цієї Організації.

Стаття 69

Міжнародне співробітництво

Члени домовляються співробітничати один з одним з метою ліквідувати міжнародну торгівлю товарами, що порушує права інтелектуальної власності. З цією метою вони повинні створити на своїй території

контактні пункти і повідомити адміністрації і бути готовими обмінюватися інформацією про торгівлю товарами, що порушують права. Вони повинні, зокрема, сприяти обміну інформацією та співробітництву між митними органами стосовно торгівлі товарами з фальсифікованими товарними знаками та піратськими копіями продукції.

Стаття 70

Охорона прав на існуючий об'єкт інтелектуальної власності

1. Ця Угода не означає виникнення зобов'язань щодо дій, були до дати застосування Угоди для даного Члена.
2. Якщо інше не передбачене цією Угодою, ця Угода означає виникнення зобов'язань стосовно всіх предметів Угоди, що існують на дату застосування цієї Угоди для даного Члена і які мають охорону на території такого Члена на зазначену дату або які відповідають чи згодом відповідатимуть критеріям охорони за умовами цієї Угоди. Щодо цього параграфа та до параграфів 3 та 4 зобов'язання щодо авторського права щодо існуючих товарів повинні визначатися винятково за Статтею 18 Бернської конвенції (1971), а зобов'язання стосовно прав виробників фонограм та виконавців існуючих фонограм повинні визначатися винятково за Статтею 18 Бернської конвенції (1971), як зазначено у параграфі 6 Статті 14 цієї Угоди.
3. Не повинно бути жодних зобов'язань щодо відновлення охорони об'єкта, який на дату застосування цієї Угоди для даного Члена відносився до суспільної власності.
4. Стосовно будь-яких дій щодо конкретних об'єктів, включаючи об'єкт, що охороняється, і який став таким, що порушує [право інтелектуальної власності] згідно з умовами законодавства, що відповідає цій Угоді і щодо якого розпочато або здійснено значне інвестування до дати прийняття Членом Угоди СОТ, будь-який Член може забезпечити обмеження юридичних засобів, якими може скористатися власник прав, аж до продовження виконання таких дій після дати застосування цієї Угоди для Члена. У таких випадках Член повинен, зокрема, принаймні забезпечити виплату справедливої компенсації.
5. Член не зобов'язаний застосовувати положення Статті 11 та параграфа 4 Статті 14 стосовно оригіналів або копій, придбаних до дати набрання чинності Угодою для цього Члена.
6. Від Членів не повинно вимагатися застосовувати Статтю 31 або вимоги параграфа 1 Статті 27 стосовно того, що права на патент повинні використовуватися без дискримінації щодо сфери технологій та без дозволу власника прав, якщо доз-

віл на таке використання був наданий урядом до того, як ця Угода стала відома.

7. У випадках, коли захист права інтелектуальної власності залежить від реєстрації, застосування захисту, яке було в процесі оформлення на дату застосування цієї Угоди для даного Члена, повинно дозволяти внести в нього зміни і доповнення так, щоб можна було подати позов щодо будь-якого вдосконаленого закону, передбаченого згідно з цією Угодою. Такі зміни і доповнення не повинні включати нові об'єкти захисту.
8. Якщо Член не робить доступним станом на дату набрання чинності Угодою СОТ захист патентів на фармацевтичну і агрохімічну продукцію відповідно до своїх зобов'язань за Статтею 27, такий Член повинен:
 - a. незважаючи на положення Частини VI, забезпечити, починаючи від дати набрання чинності Угодою СОТ, засоби, завдяки яким можна подавати заявки на патенти для таких винаходів;
 - b. застосувати до цих заявок станом на дату застосування цієї Угоди критерії патентоспроможності, викладені в цій Угоді так, ніби ці критерії застосовувалися на дату подання заявки на території цього Члена або, якщо пріоритет можна встановити і звертаються з проханням його встановити, дату пріоритету заявки;
 - c. забезпечити захист патенту згідно з цією Угодою з моменту видачі патенту та на решту строку його дії, відлік якого починається від дати подання заявки згідно зі Статтею 33 цієї угоди, для тих заявок, що задовольняють критерії, згадані у підпункті (b).
9. Якщо продукт є предметом заявки на патент на території Члена згідно з параграфом 8а, виняткові права на збут повинні надаватися, незважаючи на положення Частини VI, на період, який є коротшим із наступних двох: п'ять років після отримання маркетингового дозволу на території цього Члена або доти, поки патент на продукт не буде наданий або відхилений на території цього Члена, за умови, що в результаті набрання чинності Угодою СОТ, заявка на патент була подана, а патент на цей продукт було надано іншим Членом та від цього іншого Члена отримано дозвіл на збут.

Стаття 71

Огляд положень Угоди та внесення змін

1. Рада ТРІПС повинна робити огляд впровадження цієї Угоди після закінчення перехідного періоду, про який ідеться у

параграфі 2 Статті 65. Рада повинна, з огляду на досвід, набутий в ході впровадження, переглянути його через два роки після зазначеної дати і в подальшому такі ж проміжки часу. Рада також може проводити перегляди у світлі будь-яких нових обставин, які можуть викликати зміни та доповнення до цієї Угоди.

2. Щодо змін та доповнень, які служать лише цілям відповідати більш високим досягнутим рівням захисту прав інтелектуальної власності, а також тим, що діють в інших багатосторонніх угодах і прийняті згідно з цими угодами іншими Членами СОТ, можна звернутися до Конференції Міністрів з проханням вжити заходів відповідно до параграфу 6 Статті X Угоди СОТ на основі прийнятої за принципом консенсусу пропозиції від Ради ТРІПС.

Стаття 72

Застереження

Застереження щодо жодного з положень цієї Угоди не діють без згоди інших Членів.

Стаття 73

Виятки щодо безпеки

Ніщо в цій Угоді не слід тлумачити так, щоб:

- a. вимагати від Члена надсилати будь-яку інформацію, розкриття якої він вважає таким, що суперечить його основним інтересам безпеки; або
- b. утримати Члена від вжиття будь-яких заходів, які він вважає необхідними для захисту його основних інтересів безпеки,
 - (i) пов'язаних з речовинами, здатними на ядерний розпад або з похідними від них речовинами;
 - (ii) пов'язаними з шляхами пересування збройних сил, обмундирування та засобів ведення воєнних дій, а також до шляхів переміщення інших товарів та матеріалів, які виконуються прямо або опосередковано для цілей постачання збройних сил;
 - (iii) вжитих під час війни або в умовах інших надзвичайних ситуацій у міжнародних відносинах; або
- c. перешкоджати Члену вжити будь-яких заходів щодо виконання його зобов'язань згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй з метою підтримання миру та безпеки.