

Теоретичні та методичні
засади визначення
збитків, завданих
неправомірним
використанням прав на
об'єкти інтелектуальної
власності

Науково-практичне видання

Національна академія правових наук України
Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності

**Теоретичні та методичні засади
визначення збитків, завданих
неправомірним використанням прав
на об'єкти інтелектуальної власності**

Науково-практичне видання

**Київ
Інтерсервіс
2018**

УДК 347.(77+78)
Т 33

Рекомендовано вченою радою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України (протокол № 12 від 29 листопада 2016 р.)

Рецензент:

Федоренко В. Л., директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Соловйов В. П. заступник директора Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, доктор економічних наук, професор

Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності: науково-практичне видання / за науковою редакцією О. Б. Бутнік-Сіверського : кол. авторів: к.е.н, доцент. Андрощук Г. О, д.е.н., проф., академік АТН України Бутнік-Сіверський О. Б., к.ю.н. Прохоров-Лукін Г. В., н.с. Шульпін І. Л. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, Інтерсервіс, 2018. — 94 с.

ISBN 978-617-696-770-5

Наведено теоретико-правові засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності, обґрунтування методичних підходів визначення збитків для покращення судової практики, порівняння відшкодування збитків при порушенні прав інтелектуальної власності в країнах ЄС з вимогами в Україні, закордонний досвід відшкодування збитків з використанням подвійного розміру ліцензійних відрахувань та збитки від дій патентних тролів.

Науково-практичне видання розраховане на науковців, аспірантів, спеціалістів з юридичних та економічних спеціальностей, судових експертів, які пов'язані з дослідженнями у сфері інтелектуальної власності.

УДК 347.(77+78)

ISBN 978-617-696-770-5

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2018

Зміст

Вступ (<i>Бутнік-Сіверський О. Б.</i>).....	5
1. Актуалізація теорії та судової практики визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності (<i>Бутнік-Сіверський О. Б., Андрощук Г. О.</i>).....	8
2. Теоретико-правові засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності (<i>Шульпін І. Л.</i>).....	16
2.1. Теоретичні засади визначення поняття «збитків», «шкоди» у цивільній галузі та «збитків» у сфері інтелектуальної власності України.....	16
2.2. Теоретичні засади визначення поняття «упущеної вигоди» як складової поняття «збитки» та її визначення у сфері інтелектуальної власності.....	21
2.3. Теоретичні засади поняття «реальних збитків» як складової поняття «збитків» та «реальні збитки» у сфері інтелектуальної власності.....	22
2.4. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.....	25
2.5. Майнові права та використання майнових прав у сфері інтелектуальної власності.....	32
2.6. Теоретичні засади понять «правопорушення», «порушення прав» у сфері інтелектуальної власності та «суб'єкта права» інтелектуальної власності.....	37
2.7. Теоретичні засади поняття «суб'єкт права» та «суб'єкт права інтелектуальної власності».....	40

2.8. Теоретичні засади поняття «об’єкт права» та «об’єкт права інтелектуальної власності»	40
2.9. Теоретичні засади поняття «цивільно-правової недовірної (деліктної) відповідальності» при відшкодуванні шкоди та «цивільно-правова недовірна (деліктна) відповідальність» при відшкодуванні шкоди у сфері інтелектуальної власності	42
2.10. Павовідносини відшкодування шкоди, що завдана невиконанням чи неналежним виконанням договору та яка завдана невиконанням чи неналежним виконанням договорів у сфері інтелектуальної власності	46
3. Методичні підходи визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності (Бутнік-Сіверський О. Б)	50
4. Порівняння відшкодування збитків при порушенні прав інтелектуальної власності в країнах ЄС з вимогами в Україні (Прохоров-Лукін Г. В., Бутнік-Сіверський О. Б.)	53
5. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення прав інтелектуальної власності в інтернеті: модель подвійного розміру ліцензійних відрахувань (Андрощук Г. О.)	66
6. Вплив патентних тролей на економіку та інновації (на прикладі економіки США) (Андрощук Г. О.)	74
Список використаних джерел	86

Вступ

За результатами проведеного дослідження в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України по темі: **«Теоретичні та методичні засади визначення розміру збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності»** (РК № 0112U058), термін виконання — 2013–2016 рр., під науковим керівництвом: **Бутнік-Сіверського О. Б.**, д.е.н., проф. академіка АТН України, головного наукового співробітника економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України та **Прохоров-Лукіна Г. В.**, к.ю.н., завідувача відділу узагальнення експертної та судової практики НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, була опрацьована проблема розвитку правової та економічної теорії в сфері інтелектуальної власності щодо визначення збитків, завданих порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності та розроблено методичні рекомендації визначення розмірів збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також підготовлені рекомендації та пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, які стосуються збитків, майнової шкоди, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Зокрема, досліджено:

- теоретичні передумови визначення збитків, спричинених внаслідок порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- здійснено аналіз правових проблем визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- вивчено закордонний досвід щодо методичних підходів визначення розміру збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- досліджено цивільні правовідносини, що виникають внаслідок порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, пов'язаних із створенням об'єктів інтелектуальної власності, виготовленням та реалізацією продуктів, що містять об'єкти інтелектуальної власності;
- розроблено концептуальні підходи до математичного забезпечення визначення розміру збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності.

-
- розроблено методичні рекомендації визначення розміру збитків, завданих порушенням прав на окремі об'єкти інтелектуальної власності.

За результатами узагальнення отриманих результатів авторами підготовлено пропановане науково-практичне видання за одноіменною назвою:

«Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності».

З теоретичної точки зору правові та економічні відносини, що виникають внаслідок порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, визначили напрям цього дослідження та узагальнення наукових джерел, які свідчать про прямий зв'язок цієї проблеми з феноменом тіньової економіки. Автори цього дослідження за всіма ознаками розглядають неправомірне використання об'єктів права інтелектуальної власності як різновид або сегмент тіньової економіки, на який поширюються ті ж самі негативні явища та економічні наслідки, які властиві тіньовій економіці.

Слід зазначити, що проблема визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності, ще теоретично не розвинена, є важливою та актуальною для судової практики, так як пов'язана з будь-якою судовою експертизою або експертним дослідженням у сфері інтелектуальної власності, де не можливо обійтись без вирішення питання при визначенні розміру збитків, що нанесені правопорушником власнику таких прав.

Порушення майнових прав інтелектуальної власності завдає шкоди не тільки власникам таких прав, а й державі, так як використання порушником майнових прав є складовою тіньової економіки.

Дане науково-практичне видання розкриває за напрямом:

- теоретико-правові засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- дещо з нових позицій підходить до ґрунтування методичних підходів визначення збитків для покращення судової практики;
- здійснено порівняння відшкодування збитків при порушенні прав інтелектуальної власності в країнах ЄС з вимогами в Україні;

-
- узагальнюється закордонний досвід відшкодування збитків з використанням подвійного розміру ліцензійних відрахувань та збитки від дій патентних тролів.

Зазначене науково-практичне видання призначене довести до спільноти та спеціалістів з економіки та права узагальнену думку науковців, які на цій основі дослідили теоретико-методичні підходи — **визначення розміру збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності** — на сьогоднішній день складної проблеми, яка постійно дискутується з різних сторін, за різними напрямками та і досі не має усталеного погляду, як і окремі позиції в самій сфері майнового права інтелектуальної власності. Його автори впевнені, що це видання буде в нагоді науковцям, аспірантам, спеціалістам з юридичних та економічних спеціальностей, судовим експертам, які пов'язані з дослідженнями неправомірного використанням прав об'єктів інтелектуальної власності.

*Автори зазначеного науково-практичного видання
вдячні рецензентам доктору юридичних наук, професору,
Заслуженому юристу України Федоренку В. Л.
та доктору економічних наук, професору Соловійову В. П.
за увагу та корисні поради при підготовці
до публікації цього дослідження.*

1. Актуалізація теорії та судової практики визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності

Проблема визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності, ще теоретично не розвинена, є важливою та актуальною для судової практики, так як пов'язана з будь-якою судовою експертизою або експертним дослідженням у сфері інтелектуальної власності, де не можливо обійтись без вирішення питання про визначенні розміру збитків, що нанесені правопорушником власнику таких прав.

На сьогодні, зазначає Т. О. Гусаковська, втрати бізнесу від неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності є величезними [1]. За оцінкою міжнародної торгової палати, країни «великої двадцятки» щороку витрачають біля 20 млрд дол. США на компенсацію збитків, завданих контрафактними товарами, податкові втрати становлять біля 90 млрд дол. США. При цьому 80 % споживачів у всіх країнах стикаються з контрафактними товарами, небезпечними для здоров'я. В Україні ця проблема існує навіть у більших масштабах, адже, за оцінками Всесвітнього економічного форуму, Україна за рівнем захисту інтелектуальної власності посідає 129 місце серед 144 країн [2].

Частіше правові та економічні відносини, що виникають внаслідок порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, свідчать про прямий зв'язок цієї проблеми з феноменом тіньової економіки. За всіма ознаками неправомірне використання об'єктів права інтелектуальної власності є різновид або сегмент тіньової інтелектуальної економіки, на який поширюються ті ж самі негативні явища та економічні наслідки, які властиві тіньовій економіці.

Порушення майнових прав інтелектуальної власності завдає шкоди не тільки власникам таких прав, а й державі, так як використання порушником майнових прав є складовою тіньової економіки. Крім того, як зазначає В. І. Микитин, стан порушення прав інтелектуальної власності істотно впливає на інвестиційну привабливість країни та її інноваційний рейтинг [3]. Зокрема, тут наводяться дані, аналітична компанія IDC оцінювала витрати держбюджету України від нелегального імпорту основних категорій ІТ-продукції у 2013 році приблизно в 233 млн дол. США. За даними Міжнародної федерації виробників фонограм (International Federation of the Phonographic Industry — IFPI), Україна лідирує в

Європі за рівнем піратства за показником близько 95 % від загального обсягу ринку. Інша міжнародна організація — Асоціація виробників програмного забезпечення (Business Software Alliance) — у своєму останньому Звіті про піратство зарахувала Україну до десятки країн-піратів програмного забезпечення, де вона (поряд із державами-членами СНД) з показником 89 % ділить з Індонезією третє-четверте місце після В'єтнаму й Китаю, випереджаючи Росію. За даними української Асоціації іноземних виробників фармацевтичної продукції (АІРМ), в Україні на етапі реєстрації у Фармакологічному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я не виховується наявність патентного захисту винаходів і промислових зразків, не проводиться патентна експертиза препаратів, які подаються на реєстрацію. Це призводить до порушення патентних прав на оригінальні лікарські препарати.

Посягання на інтелектуальну власність справді набули в окремих секторах масштаби стихійного лиха, завдаючи особливо серйозної шкоди французькій промисловості, яка виробляє майже половину світового ринку предметів розкоші. За оцінками комітету Кольбера ще наприкінці 1990-х років з кожних десяти підробок на світовому ринку — сім імітували французькі марки: сфальшовані футболки «Шанель», сорочки «Лакост», краватки «Герме», підробні парфуми всіх марок і сумки нібито «Вуїтон». Але предмети розкоші — лише частина явища, що масово вразило інші товари: відеокасети, лазерні диски, електронні ігри та ще відчутніше — фармацевтичні продукти, деталі до літаків та автомобілів [4].

Значні доходи, які отримують від використання об'єктів інтелектуальної власності, приваблюють деяку категорію недобросовісних ділків, які, з метою отримання вигоди, без дозволу використовують чужі літературні чи художні твори, торговельні марки, винаходи, промислові зразки. При цьому завдають шкоди не тільки власникам прав інтелектуальної власності, винахідникам та авторам, а й державі, бо таке використання найчастіше є тінювим і не передбачає сплати податків державі і винагороди авторам.

Власники майнових прав повинні мати можливість вчиняти дії проти осіб, що порушують їх права, з тим, щоб запобігти подальшим порушенням прав і компенсувати збитки, заподіяні внаслідок таких порушень. Без належного захисту прав інтелектуальної власності неможлива і міжнародна співпраця у галузі науки, культури, торгівлі та промисловості. Міжнародні зобов'язання України щодо належного захисту прав інтелектуальної власності впли-

вають з її участі в чинних міжнародних угодах та з тих міжнародних угод, до яких Україна прагне приєднатися.

Згідно з Конституцією України кожна особа має право звернутися до суду за захистом порушених прав. Суб'єкт права інтелектуальної власності може вибрати один або кілька способів захисту особистих немайнових чи майнових прав інтелектуальної власності, встановлених ст. 16 ЦК України [5]. Зокрема, способами захисту порушених прав інтелектуальної власності можуть бути такі: визнання права, припинення дій, якими порушується суб'єктивне право, відновлення становища, яке існувало до порушення, відшкодування збитків та ін.

Актуальність питання юридичної відповідальності обумовлене економічною, культурною та соціальною значимістю результатів творчої діяльності, збільшенням кількості правопорушень у сфері охорони прав на промислові зразки, необхідністю забезпечення законних прав і інтересів їх суб'єктів, прагненням запобігти економічним втратам на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Право на захист майнових прав з'являється у власника прав інтелектуальної власності лише в момент порушення або оспорювання його прав та охоронюваних законом інтересів і реалізується в рамках охоронних цивільних, кримінальних та адміністративних правовідносин, які виникли при цьому.

При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, право інтелектуальної власності якої порушено, а також для відшкодування моральної шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка є власником права 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 порушення та умисел відповідача.

Законодавство України, як і багатьох інших держав, поряд із заходами цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності, встановлює кримінальну відповідальність за їх порушення. Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності настає, якщо власнику прав завдана матеріальна шкода у значному, великому або в особливо великому розмірі, визначених законом, або якщо злочин вчинено повторно або з використанням службового становища.

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.

Так, стаття 42 TRIPS (англ. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) зобов'язує держави-учасниці робити цивільно-правові судові процедури доступними для власників прав з метою примусового впровадження прав інтелектуальної власності, на які поширюється дія Угоди TRIPS [6]. При цьому держави-учасниці зобов'язуються забезпечити всі умови для того, що у Сполучених Штатах зазвичай визначають як належний процес.

Це визначення містить такі умови:

- підзахисним має вчасно надаватися письмова інформація про обґрунтування вимог, що до них висуваються;
- обом сторонам має бути надано можливість користуватися послугами незалежного юридичного консультанта;
- не допускаються надмірно обтяжливі вимоги особистої присутності;
- обом сторонам має бути надано можливість обґрунтувати свої вимоги і надати докази, які стосуються справи;
- повинна забезпечуватися конфіденційність інформації, якщо це не суперечить положенням Конституції України.

Право на судовий захист означає, що за певних умов особа, яка вважає своє право порушеним, може вимагати від суду винесення рішення про застосування одного із способів захисту, а суд зобов'язаний винести рішення відповідного змісту. Судовий порядок захисту прав є найдосконалішим для встановлення істини. Тому судовий порядок є головною формою захисту прав [7].

Відомості отримані від Державної судової адміністрації України на інформаційний запит стосовно кількості судових справ у сфері інтелектуальної власності, які розглядалися в порядку адміністративного, цивільного, господарського та кримінального судочинства судами України в 2012, 2013, 2014 та 2015 роках наведені у таблицях 1–4. [8].

Таблиця 1.

**Динаміка розгляду судових справ щодо захисту прав
на об'єкти інтелектуальної власності**

Види злочинів	Статті КК України	Роки	Перебувало справ у звітному періоді	Розглянуто справ
А	Б	В	1	2
Порушення авторського права і суміжних прав	176	2012	268	199
		2013	174	142
		2014	86	64
		2015	93	65

Дані табл. 1 свідчать, що у 2015 р. кількість розглянутих справ за 176 статтею Кримінального кодексу України [9] стосовно порушення авторського права та суміжних прав зменшилось у три рази по відношенню до 2012 р. До цієї статті КК України віднесено незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі (п. 1 ст 176 КК України).

Дані табл. 2 щодо динаміки розгляду кримінальних проваджень свідчить про зменшення у 2015 р. розгляд справ за 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення [10] щодо порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності 5,7 рази по відношенню до 2012 р. До цієї статті КУАП віднесено незаконне використання об'єкта 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, знака для товарів і послуг, 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.

Таблиця 2.

Динаміка розгляду кримінальних проваджень

Назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення	Номер статті	Роки	Перебувало справ у звітному періоді	Розглянуто справ
А	Б	В	1	2
Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності	51-2	2012	1073	842
		2013	1072	828
		2014	329	245
		2015	184	147

У табл. 3 наведено динаміку розгляду справ про адміністративні правопорушення щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, яка свідчить про збільшення у 2015 р. розглянутих справ в 1,4 рази по відношенню до 2012 р. Це також свідчить про покращення динаміки захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Таблиця 3.

Динаміка розгляду справ про адміністративні правопорушення

Категорії справ у спорах	Роки	Перебувало на розгляді	Розглянуто
А	В	1	2
Захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності	2012	481	311
	2013	564	352
	2014	732	473
	2015	642	444

У табл. 4 наведено динаміку розгляду цивільних справ стосовно спорів про право інтелектуальної власності, що свідчить про збільшення розгляду справ у 2014 р. 1,16 рази проти 2012 р. та одночасно, зменшення розгляду справ, пов'язаних зі спорами про право інтелектуальної власності у 2015 р. на 7 %.

Таблиця 4.

Динаміка розгляду цивільних справ

Категорії справ у спорах	Роки	Перебувало на розгляді	Розглянуто
А	В	1	2
Спори про право інтелектуальної власності	2012	372	252
	2013	372	211
	2014	458	293
	2015	478	272

Заслуговує розгляду дослідження ВОІВ, яке у 2013 р. опублікувало результати глобального дослідження механізмів вирішення спорів, що стосуються технологій [11]. Дослідження показало, що предметом суперечок, які вирішуються за допомогою формальних процедур, є менш 2 % угод про технології, причому використано процедури, які вкрай затратні та дороговитратні.

Метою дослідження було виявлення кращих способів вирішення спорів, а також мотивацій їх учасників. У дослідженні брали участь майже 400 респондентів з 60 країн Європи, Північної Америки, Азії, Південної Америки, Океанії, Карибського узбережжя, Центральної Америки і Африки (регіони перераховані в порядку зменшення кількості отриманих відповідей). Респондентами, відповідно, були працівники юридичних фірм, корпорацій, дослідних організацій, університетів, державних органів, власники власного бізнесу.

Як відзначили респонденти, судові процеси займають все більше часу і вимагають більше коштів, ніж арбітраж і посередництво. При цьому судові тяжби в національних юрисдикціях займають в середньому три роки, а в іноземних — 3,5 року. Судові витрати в національних юрисдикціях складають в середньому 475 тис. дол., в іноземних — трохи більше 850 тис. дол. У той же час процедура посередництва займає вісім місяців і витрати на неї не перевищують 100 тис. дол. Арбітраж триває трохи більше року і коштує в середньому близько 400 тис. дол.

Відзначається, що багато суперечок мають транскордонний характер. Більше 90 % респондентів уклали угоди з компаніями з

інших юрисдикцій, чверть респондентів вказали, що угоди з іноземними компаніями складають близько 60 % загального числа угод їх компаній. 80 % респондентів уклали з представниками інших юрисдикцій угоди, що стосуються технологій, запатентованих відразу в декількох країнах.

Спори, дозволені за допомогою формальних процедур, виникали найчастіше у зв'язку з ліцензійними угодами (25 %), угодами про дослідження і розробки (18 %), про нерозголошення (16 %), про врегулювання претензій (15 %), передачі прав (13 %), про злиття і придбання компаній (13 %). Патентні суперечки виникали в два рази частіше, ніж суперечки про авторські права і ноу-хау.

Згідно з відповідями респондентів, при обговоренні умов вирішення спору сторони перш за все керуються величиною витрат, а потім — термінами розгляду. На третьому місці знаходиться показник здійсненності розв'язання судового чи арбітражного органу. В останню чергу звертається увага на якість результатів розгляду (з урахуванням спеціалізації судді або арбітра), нейтральний характер органу з розгляду спору, конфіденційність і користь отриманого рішення для бізнесу.

Найбільш прийнятним механізмом вирішення спорів, за відповідями респондентів, був судовий розгляд в національній юрисдикції респондентів, а також судовий розгляд в іноземних юрисдикціях. Потім слідували альтернативні механізми вирішення спорів (ADR): арбітраж, посередництво, прискорений арбітраж, експертне визначення. Ці дані показали розбіжність між зазначеними респондентами пріоритетами при виборі умов вирішення спорів (витрати і час) і фактичним наданням переваги судового розгляду, що вимагає набагато більше коштів і часу, ніж арбітраж і посередництво.

2. Теоретико-правові засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності

2.1. Теоретичні засади визначення поняття «збитків», «шкоди» у цивільній галузі та «збитків» у сфері інтелектуальної власності України

Термін «збитки» може використовуватися у двох значеннях, а саме: *економічному (господарському) та цивільно-правовому (юридичному)*.

Збитки в економічному значенні є більш широким поняттям. Вони включають не тільки власно юридичні збитки, але й майнові втрати, що виникли як в результаті дій самого господарюючого суб'єкта (наприклад, помилки менеджменту в управлінні), так й в результаті сторонніх подій та дій третіх осіб (це може бути зміна кон'юнктури ринку, коливання цін, дії та акти органів влади та інше) [12, 13]. Іншою принциповою особливістю, яка відрізняє юридичні збитки від збитків в економічному значенні є можливість відшкодування збитків в економічному значенні за рахунок особи, яка їх спричинила [12, 13]. Г. К. Матвеев з цього приводу відзначав, що збитки, як грошовий вираз шкоди сприймаються у вигляді применшення майнового блага, якому за звичай відповідає обов'язок особи, яка спричинила шкоду відшкодувати шкоду, що нанесено та загладити шкідливі наслідки своїх протиправних дій [13, 45]. Крім цього частина господарських збитків тісно пов'язана з ймовірними ризиками, які є супутніми для підприємницької діяльності, тому дуже часто самі підприємці мусять нести тягар збитків, які необхідно покривати за рахунок власних коштів.

Юридичне поняття «збитків» передбачає й існування збитків як економічної категорії, між тим відшкодуванню підлягають лише ті, які визначаються правом. Необхідно цілком погодитись з правознавцями, які вважають, що головним критерієм розмежування збитків в юридичному та економічному значенні є причина виникнення збитків.

Збитки в юридичному значенні несе тільки та особа, право якої порушено. За загальним правилом, особа, чие право порушене може вимагати відшкодування збитків. Недоведеність позивачем порушення його права тягне відмову у позові. Порушенням може бути будь-яке суб'єктивне цивільне право, а не тільки право власності [14, 16].

Форми збитків передбачені у законодавчому порядку. Тільки визначені, перераховані, а не будь-які наслідки несприятливої дії на майнову сферу потерпілого розглядаються як збитки [15, 22]. За зауваженням С. Л. Дегтярева, збитки — це завжди майнові втрати, поняття яких міститься у нормах майнового права та їх перелік вичерпний [16, 22]. Піндінг А. Я. визначає, що не можна давати юридичному поняттю «збитки» надто широке тлумачення, не враховуючи додаткових ознак кожного окремого виду збитків [15, 22].

Свтеєв В. С. у своїй роботі присвяченій відшкодуванню збитків як виду відповідальності у комерційній діяльності з теоретичної позиції щодо визначення поняття «збитки» зазначав, що *збитки — це виражені у грошовій формі втрати чи применшення майнових благ або втрата можливості придбання майнових благ, які виступають результатом подій або неправомірних дій третіх осіб та в силу закону чи договору підлягають відшкодуванню потерпілій особі за рахунок особи, що спричинила збитки з можливістю застосування до цієї особи заходів державного примусу* [12, 16–17].

Особливо необхідно підкреслити, що діюче (чинне) цивільне законодавство України не містить загального поняття шкоди, хоча у частині 2 ст. 11 Цивільного кодексу України серед підстав виникнення цивільних прав та обов'язків фігурує «завдання майнової (матеріальної) шкоди іншій особі». У частині 2 ст. 22 Цивільного кодексу України [5], що має назву «Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди» йде мова про зміст та обсяг збитків, які підлягають відшкодуванню. Положення ст. 1192 Цивільного кодексу України «Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого» безпосередньо свідчить про тісний зв'язок понять «майнова шкода» та «збитки». Вона передбачає, що з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну потерпілого відшкодувати їй в натурі (тобто надати річ того ж роду та якості, полатодити пошкоджену річ тощо).

У той же час розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається (розраховуються) відповідно до реальної вартості втраченого (пошкодженого) майна на момент розгляду справи у суді або виконання робіт, які необхідно здійснити для відновлення пошкодженої речі.

Окрім цього, згідно з поширеною думкою у цивілістиці, збитками визнається грошове вираження майнової шкоди [17, 490]. Вик-

ладене дає всі підстави зробити висновок, що відповідно до концептуальних положень Цивільного кодексу України майнова шкода розглядається як збитки, які завдані особі в результаті порушення її цивільного права [18, 165–167].

У відповідності до п. 1. ст. 22. Цивільного кодексу України, що має назву «Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди» зазначено: *«Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування»* [5].

Ця стаття визначає правила застосування одного із головних способів захисту цивільних прав — відшкодування збитків, а також інших способів відшкодування майнової шкоди. Відшкодування збитків є однією із форм або мір цивільно-правової відповідальності, яка вважається загальною або універсальною саме в силу правил згаданої статті, оскільки частиною 1 зазначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Тобто порушення цивільного права, яке потягнуло за собою завдання особі майнових збитків, саме по собі є основною підставою для їх відшкодування. Для цього немає необхідності особливо вказувати в законі або в договорі про право особи вимагати таке відшкодування. Якщо, наприклад, порушене право особи, яке випливає із договору, але в тексті договору немає вказівки на те, що внаслідок цього мають бути відшкодовані збитки, право на відшкодування збитків кредитор все одно буде мати [19].

У п. 2. цієї статті Цивільного кодексу України надається визначення збитків, а саме: *«Збитками є:*

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода)» [5].

Загальне поняття «збитки» складається із двох складових.

По-перше, це так звана «реальна шкода», під якою зазначена стаття розуміє дві групи витрат:

1) Витрати, які особа зазнала у зв'язку із знищенням або пошкодженням речі. В даному випадку мова йдеться про ті фактичні витрати, які вже зроблені особою. Це може вартість знищеної речі, інші реальні втрати, які зазнала особа у зв'язку із знищенням речі .

2) Витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. Тут мається на увазі перш за все вартість ремонту речі, причому як такого, який особа вже зробила та може підтвердити проведені витрати відповідними документами, так і такого, який особа ще має зробити. В останньому випадку його вартість має підтверджуватися відповідними розрахунками, кошторисами тощо. Також під дане визначення підпадають ті грошові штрафні санкції, які потерпілий сплатив або має сплатити у зв'язку із невиконання ним зобов'язання перед третьою особою, якщо таке невиконання є наслідком порушення його цивільного права.

По-друге, поняття «збитки» включає в себе так звану упущену вигоду, під якою розуміються доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. В даному випадку мова йдеться не про реальні втрати особи, які вона зробила або зробить, а про ті доходи, які вона недоотримає внаслідок порушення її цивільного права [20].

П. 3. зауваженої статті Цивільного кодексу України наголошує, що: *«Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі».*

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право».

Частина третя цієї статті визначає загальне правило про відшкодування збитків в повному обсязі, тобто як реальної шкоди, так і упущеної вигоди. Договором або законом може бути передбачене відшкодування збитків в меншому або в більшому обсязі. Зменшення або збільшення (кратність) розміру відшкодування збитків може бути передбачена також умовами договору.

Ця стаття встановлює також імперативне правило, відповідно до якого якщо порушник цивільного права іншої особи отримав внаслідок цього доходи, розмір упущеної вигоди потерпілого не може бути меншим від доходів, одержаних порушником. Принцип обрахування збитків через розмір доходів, отриманих порушником, застосовується у правовідносинах, що виникають внаслідок порушення авторських прав (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права») [20].

У п. 4. цієї статті йдеться про наступне: *«На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова*

шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо)» [5].

Частина 4 згаданої статті передбачає можливість відшкодування завданої майнової шкоди в інший спосіб. Так, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі, зокрема внаслідок передання речі того ж роду і тієї ж якості, ремонту (полагодження) речі тощо. Конкретизація даного правила міститься, зокрема у ст. 1192 ЦК [5].

Збитки у сфері інтелектуальної власності відрізняються від збитків у речовому праві тим, що вони застосовуються до різних суб'єктів, об'єктів та прав. Так, якщо у речовому праві це суб'єкти, об'єкти та права щодо конкретних речей, то у сфері інтелектуальної власності це суб'єкти права інтелектуальної власності, об'єкти права інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності (як майнові так і немайнові — особисті права інтелектуальної власності).

Слід підкреслити, що так як поняття «збитки» окрім правової категорії має ще й економічну категорію, то суб'єкт права інтелектуальної власності (власник прав) може знаходитися з порушником його майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності у господарських відносинах (наприклад, за ліцензійним договором, ліцензією). Тому, для регулювання цих відносин необхідно звернутися до Господарського кодексу України. Наведемо деякі норми цього кодексу, які певною мірою можуть бути застосовані для сфери інтелектуальної власності.

Так, у п. 1 ст. 224 Глави 25, що має назву *«Відшкодування збитків у сфері господарювання»* зазначається: *«Учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено»* [20]. У п. 2 цієї статті надається визначення поняття збитків у сфері господарювання. Ми наведемо його не повністю, а тільки ту частину, яка підходить до сфери інтелектуальної власності: *«Під збитками розуміються... не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною»* [21]. Далі, у п. 1 статті 225 визначений склад відшкодування збитків, який ми надамо знову не повністю, а

тільки у тій його частині, яка більш відповідає сфері інтелектуальної власності: *«До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: ... неoderжаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною...»* [21].

2.2. Теоретичні засади визначення поняття «упущеної вигоди» як складової поняття «збитки» та її визначення у сфері інтелектуальної власності

Євтеєв В. С. впевнений, що *упущена вигода* є важливою складовою збитків. Необхідно зазначити, що упущена вигода неотриманий доход (прибуток) у комерційному обороті займає центральне місце. Зрозуміло, що це пов'язано з тим, що суб'єкти торгового обороту укладають між собою угоди, розраховуючи на отримання прибутку. Коли один з контрагентів порушує обов'язок (або відбувається порушення майнових прав з боку будь-якої особи), постраждала сторона мусить зробити додаткові витрати, що пов'язані зі спробою отримати доход (прибуток). Звідси, слід відзначити, що без відшкодування упущеної вигоди неможлива реалізація принципу повної компенсації збитків, тому що поставити потерпілу сторону в те положення, у якому вона б знаходилася, якби договір було виконано (або не було порушення прав), без стягнення неотриманих доходів неможливо. Також дуже важливо враховувати, що збитки у вигляді упущеної вигоди утворюються тільки у разі зменшення обсягу виробництва, отримання доходів від реалізації товарів, бо інакше можна говорити лише про реальні збитки [22, 32].

При визначенні упущеної вигоди дуже значну роль повинен відігравати важливий критерій, який присутній у п. 4 ст. 623 Цивільного кодексу України та де зазначено, що при визначенні неoderжаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, які вжиті кредитором щодо їх одержання. Базуючись на законодавстві, суд повинен враховувати ці заходи та впливаючи із них приготування для отримання упущеної вигоди, так як вони показують можливість реального отримання доходів.

Згідно із абз. 2 п. 3 ст. 22 Цивільного кодексу України визначається, що якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодуватися

особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право [5].

Тобто вважається, що якщо суб'єкт права (власник прав) при наявності виробничих потужностей та певних умов зміг би сам випустити продукцію з конкретними об'єктами прав інтелектуальної власності, яку виробив порушник цих майнових прав та реалізував її або зберігав її з метою реалізації (контрафактну, підробну продукцію), то він би сам особисто отримав ті доходи (прибутки), які отримав або мав отримати порушник його майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. При цьому при розрахунку упущеної вигоди були б застосовані саме ціни суб'єкта права інтелектуальної власності (власника прав), а не ціни порушника цих майнових прав, бо тільки такі ціни покажуть доходи (або прибутки, роялті, паушальний чи комбінований платежі) які суб'єкт права (власник прав) інтелектуальної власності міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його майнові права на певні об'єкти права інтелектуальної власності не були порушені при здійсненні ліцензійних договорів (ліцензій) або при виникненні недоговірних (деліктних) правовідносин.

У разі відсутності у суб'єкта права (власника прав) інтелектуальної власності виробничих потужностей та можливості виробляти продукцію з об'єктами інтелектуальної власності (тобто він не є суб'єктом господарювання, підприємцем або суб'єктом підприємницької діяльності), він міг би розраховувати на отримання винагороди (роялті, паушального або комбінованого платежів), яку він мав би отримати за розпорядженням своїми майновими правами (за видачу ліцензії, ліцензійного договору) особам, які правомірно використовують його майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності.

2.3. Теоретичні засади поняття «реальних збитків» як складової поняття «збитків» та «реальні збитки» у сфері інтелектуальної власності

Реальні збитки можуть характеризуватися грошовим виразом зменшення (реальним чи неминучим у майбутньому) наявного майна у відмінності від упущеної вигоди, коли наявне майно сторони, що потерпіла не збільшується, хоча й могло б збільшитися, якби договір був би виконаний або не було порушення прав правовласника. Можна зробити висновок, що в основі розмежування

збитків на реальні збитки та упущену вигоду лежить економічний критерій.

На думку В. В. Васькіна, відшкодовуються не всі зроблені витрати, що складають реальну шкоду (збитки), а лише вимушені необхідні витрати [21, 146–147]. За визначенням Г. Ф. Шершеневича збитки, що полягають у зменшенні цінності майна порівнюючи з тою, яку воно мало до правопорушення, становлять дійсну шкоду [22, 396]. Далі він пояснює, що упущена або втрачена вигода складає збитки, що становлять зменшення цінності майна у порівнянні з тою, яку воно могло би мати, якби б не настало порушення. За думкою В. С. Євтеєва, при реальній шкоді (збитках, за автором), витрати, що понесені призводять до зменшення реальної цінності майна до правопорушення. У свою чергу, упущена вигода полягає у тому, що цінність майна не збільшилася, хоча могла збільшитися, тобто зменшується не реальна цінність майна, що існує, а його потенційна цінність. Таким чином, можливо розглядати дійсність реальної шкоди як відому протилежність характеру упущеної вигоди, що припускається. Та надалі він підкреслює, що назва «реальна шкода» має відношення не до реальності існування даного виду збитків, а до реальної цінності, що існує, зменшення якої складає зміст реальної шкоди, на відміну від упущеної вигоди, коли зменшується можлива цінність майна [12, 23].

Розглянемо одну із складових реальних збитків — витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. У такому вигляді витрати були закріплені вперше у Цивільному кодексі України. Через це на практиці витрати, що заявляються позивачем як збитки (реальні збитки) співвідносяться з даним визначенням. У зв'язку з цим А. Я. Піндінг зауважує, що під витратами слід розуміти витрати майна (частіше за все грошових коштів) за волею власника або володільця прав з метою задоволення будь-яку потребу [23, 38, 46].

Вираз «відновлення права» можна розглядати і з точки зору його економічної мети. Відновлення порушеного права у такому випадку спрямовано на створення економічного *status quo*. Кривцов А. С. у своєму дослідженні виділяє те, що наскільки можливо, повинно бути відновлено фактичне положення речей, яке порушене шкідливою дією [24, 81]. У цьому розумінні відновлюється деяке абстрактне право. Воно є суть право на недоторканість майна суб'єкта в його вартісному вимірі.

Важливо підкреслити, що у багатьох європейських країнах головною метою інституту відшкодування збитків є те, що присудження відшкодування збитків не повинно зробити положення потерпілого не гірше, й не краще того, яке було до порушення. Це цілком можливо досягнути шляхом порівняння економічного положення потерпілого до та після спричинення збитків.

Для більш повного розкриття поняття реальних збитків необхідно розглянути їх структуру, поелементний склад. Це, більшою мірою, пояснюється практичною стороною справи, так як такий аналіз допомагає виявити та вирахувати збитки, крім цього без нього неможливо скласти методик доказів та розрахунку збитків.

Під понесеними витратами потрібно розуміти тільки додаткові витрати, що здійснюються особою, право якої було порушене. Фактично понесені витрати та майбутні необхідні витрати, що включаються до складу реальних збитків, тісно пов'язані між собою, так як мають схожий склад та підтверджуються однаковими доказами, тому їх можна розглядати як понесені витрати у широкому розумінні.

Понесені витрати цілком пов'язані як із зменшенням активів сторони, що потерпіла, так із збільшенням її обов'язків (пасивів) [12, 23–24]. За В. С. Євтеєвим, понесені витрати будуть дуже різноманітними. До їх складу можуть входити: витрати на утримання та експлуатацію обладнання, додаткові витрати по заробітній платі, збільшення умовно-постійних витрат на одиницю продукції, амортизаційні відрахування, витрати по усуненню недоліків в отриманій продукції, витрати по експертизі, транспортно-заготовчі витрати, витрати по сплаті санкцій, витрати по сплаті відсотків за користування банківським кредитом і таке інше.

Для доказу та розрахунку розміру понесених витрат необхідно використовувати дані бухгалтерського балансу та інші документи (особливо документи первинного обліку), на яких базуються ці дані. Практика зовнішньоторгового арбітражу допускає у складі реальних збитків податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів різних рівнів.

Нагадаємо, що по відношенню до сфери інтелектуальної власності поняття реальних збитків має такий вигляд: *«витрати, які суб'єкт права (власник прав) інтелектуальної власності зробив або мусть зробити для відновлення своїх порушених майнових прав на певні об'єкти права інтелектуальної власності (реальні збитки)»*.

Отже, у сфері інтелектуальної власності можна розглядати вираз *«відновлення своїх порушених майнових прав на певні об'єкти права інтелектуальної власності»* з точки зору юридичного та економічного аспектів.

З юридичної точки зору, під відновленням порушених майнових прав слід розуміти приведення права у попередній стан — стан, в якому право знаходилося до порушення. Тобто право повинно обов'язково існувати, хоча й в порушеному стані, бо якщо право не існуватиме, його вже неможливо буде відновити до попереднього стану. Тому, витрати на відновлення порушених майнових прав підлягають відшкодуванню у разі існування цих майнових прав, а не коли їх вже нема.

З економічної точки зору, відновлення порушених майнових прав направлено на створення економічного стану, що був до порушення. При цьому розумінні відновлюється деяке абстрактне право, суть якого полягає у непорушності майнових прав в їх вартісному вимірі. Це скоріше впливає з природи майнових відношень щодо обміну, які відштовхуються від вартісних властивостей, а не фізичних. Таке розуміння відновлення порушених майнових прав не буде реагувати при описі витрат на природу права або об'єкт права, а цілком буде відповідати економічній природі збитків. Зміст того, що викладене зводиться до положення, коли б особа, що понесла збитки, опинилася б в такому економічному стані, якби не виникли обставини, що утворили збитки.

До реальних витрат у сфері інтелектуальної власності можна віднести такі витрати: витрати на юриста (при обставинах що викладені вище), витрати на оцінювача (коли суб'єкт права (власник прав) на об'єкт права інтелектуальної власності не в змозі підрахувати збитки), судові витрати, поштові витрати і таке інше. Правопорушник буде відшкодувати вартість державного мита та такі збори, які будуть залежати від часу початку порушення та терміну цього порушення. При цьому суб'єкт права (власник прав) інтелектуальної власності повинен підтвердити свої грошові претензії документами, довідками, квитанціями тощо.

2.4. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності

До того, як розглядати поняття «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності» зауважимо, що є два види абсо-

лютного права — це *речове право* та *право інтелектуальної власності*. Перше — опосередковує майнові відносини, а друге є правом на результати творчої інтелектуальної діяльності людини.

Зазначені види абсолютного права відрізняються між собою як за об'єктами так і за формами діяльності в межах якої вони виникають. Слід визначити, що інтелектуальною діяльністю є розумова (творча, духовна) праця людини в галузі науки, техніки, літератури, мистецтва художнього конструювання (дизайну).

Результати інтелектуальної діяльності на відміну від об'єктів речового права мають нематеріальну (ідеальну) природу. У той час, коли матеріальні об'єкти (речі) фізично зношуються, та багато з них необхідно амортизувати, об'єкти інтелектуальної власності (але не всі) старіють лише морально.

Всі продукти (творчої) інтелектуальної діяльності людей поєднуються в одну групу правовідносинами через виключне право. До речі, абз. 1 ст. 41. Конституції України наголошує: *«Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися... результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»* [25].

Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності належить до дискусійних питань національної правової доктрини права власності та інтелектуальної власності. Одні науковці вважають, що не можна правовий режим права власності, який складається із тріади прав володіння, користування та розпорядження матеріальними об'єктами застосовувати до нематеріальних носіїв творчих інтелектуальних результатів. Через це, до продуктів інтелектуальної творчості повинен застосовуватися режим *виключних прав*, суть якого полягає у тому, що тільки безпосередньо творці таких продуктів мають право користуватися та розпоряджатися ними, за винятком випадків прямо передбачених законодавством [26, 11]. Стаття 419 Цивільного кодексу України нормативно закріплює два положення, які мають важливе значення для його вирішення:

- 1) право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного;
- 2) перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ [5].

Незалежність одне від одного права інтелектуальної власності та права власності на річ (матеріальний носій, копію об'єкта права інтелектуальної власності) проявляються через зміст суб'єктивних прав суб'єкта права інтелектуальної власності та власника (речі носія, копії об'єкту інтелектуальної власності), який можливо роз-

крити через право володіння, користування та розпорядження згаданими об'єктами права [27, 65–67].

Цивільний кодекс України у ст. 418 вперше нормативно закріпив визначення терміна «інтелектуальна власність». Отже, згідно із ч. 1 ст. 418 Цивільного кодексу України *під інтелектуальною власністю слід розуміти право особи на результат інтелектуальної творчої діяльності або інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншими законами України* [5].

Спеціальна юридична література з питань інтелектуальної власності надає можливість знайти визначення поняття «право інтелектуальної власності» як в об'єктивному розумінні (у вигляді цивільно-правового інституту) так і в суб'єктивному розумінні (як суб'єктивне право).

Суб'єктивне право інтелектуальної власності — це право суб'єкта на володіння, користування та розпорядження, відповідно до закону, належним йому результатом інтелектуальної творчої діяльності [29, 12].

Комплексний характер нової галузі права — права інтелектуальної власності базується на наборі підстав, у тому числі — на застосуванні таких методів правового регулювання як диспозитивний та імперативний методи, метод заохочення, метод автономії та метод рівності сторін.

Диспозитивний метод забезпечує відносини еквівалентності, рівності, згоди суб'єктів правовідносин, які виникають під час різноманітних дій із відповідними об'єктами права інтелектуальної власності.

Суб'єктам права інтелектуальної власності диспозитивний метод надає широкі можливості вільного та самостійного вибору певних рішень у межах правового простору. Цілий комплекс відносин у праві інтелектуальної власності, що пов'язані із отриманням дозволів, проведенням державних реєстрацій, встановленням спеціальних правових режимів потребує застосування імперативного методу регулювання.

Під *майновими правами* розуміють суб'єктивні права, які пов'язані з використанням об'єктів права інтелектуальної власності та тими матеріальними (майновими) вимогами, які виникають у правовідносинах між їхніми учасниками із приводу використання об'єктів права інтелектуальної власності (наприклад, право на винагороду авторів та винахідників).

Майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, у передбачений законом спосіб, можуть переходити до інших осіб. Необхідно зазначити, що ч. 2 ст. 418 Цивільного кодексу України несе у собі загальний відсильний характер, бо законодавство щодо розкриття змісту майнових прав інтелектуальної власності відсилає нас до інших статей Цивільного кодексу України та інших законів, у яких містяться норми щодо правової охорони відповідних об'єктів права інтелектуальної власності.

2.5. Майнові права та використання майнових прав у сфері інтелектуальної власності

На думку фахівців цивільного права, майновими правами суб'єкта права (власника прав) інтелектуальної власності слід визнавати ті права, які становлять для нього певний майновий інтерес [28, 709].

Загальний перелік майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності закріплений у ст. 424 «Майнові права інтелектуальної власності» Глави 35 «Загальні положення про право інтелектуальної власності» Книги четвертої «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України [5, 84].

За первинним суб'єктом права інтелектуальної власності у цьому кодексі закріплене право на використання створеного ним об'єкта права інтелектуальної власності та отримання максимального результату від використання самих корисних властивостей цього об'єкта інтелектуальної власності. З визначеного випливає, що результат створення такого об'єкта інтелектуальної власності повинен мати саме економічний зміст, тобто приносити творцеві (автору) відповідну матеріальну користь (у грошовому вимірі) (п. 1 ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України) [5].

Надання дозволу на використання цього об'єкта іншим особам належить до виключного права первинного суб'єкта права інтелектуальної власності (п. 2 ч. 1 ст. 424, ст. 426 Цивільного кодексу України) [5].

Майнові права не можуть обмежуватися використанням та наданням дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а ще й передбачають виключне право суб'єкта інтелектуальної власності перешкоджати неправомірному використанню цього об'єкта права (п. 3 ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України) [5].

Під *неправомірним використанням об'єкта інтелектуальної власності* зазвичай розуміють будь-яке використання об'єкта права інтелектуальної власності, як у межах договору так і поза ним, що порушує майнові права суб'єктів права інтелектуальної власності. До цього, якщо йдеться про неправомірне використання об'єктів права інтелектуальної власності в межах договору, то право яке передбачене у п. 3 ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, то це право первинних суб'єктів права інтелектуальної власності [5]. Коли ж неправомірне використання об'єктів права інтелектуальної власності здійснюється поза межами договору, тобто відбувається делікт, то перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності може будь-який суб'єкт права інтелектуальної власності, як первинний (творець, автор), так і вторинний, тобто інша особа, яка набула майнові права інтелектуальної власності від первинної особи на підставі договору чи закону. Всі суб'єкти права інтелектуальної власності можуть перешкоджати неправомірному використанню об'єктів права інтелектуальної власності або неюрисдикційними способами (лист — попередження, що адресований порушнику прав інтелектуальної власності, попередження за телефоном, інше), або юрисдикційними способами — шляхом звернення до суду, до відповідних органів державної влади.

Також, перешкоджати неправомірному використанню об'єктів права інтелектуальної власності (творець, автор) або інший суб'єкт права інтелектуальної власності здатен шляхом попередження (запобігання) можливості неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності, застосовуючи захисні технології різного рівня на тих підприємствах, де виробляється продукція (товари, послуги, які є втіленням певного об'єкта права інтелектуальної власності) з метою перешкоджання (запобігання) контрафактній, підробній продукції (товарам, послугам).

У тому випадку, коли неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності вже відбулося, суб'єкт права (власник права) інтелектуальної власності може вимагати від порушника права припинити незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності і таким чином, припинити порушення належних йому майнових прав інтелектуальної власності.

Види й форми використання об'єктів права інтелектуальної власності обумовлюються їх особливостями, що закріплюються українським законодавством. Так, наприклад, особливості викори-

стання об'єктів авторського права наведені у ст. 441 Цивільного кодексу України та ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [29], а особливості використання об'єктів суміжного права визначаються у ст. 453–455 Цивільного кодексу України та ст. 39–41 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; винаходів, корисних моделей, промислових зразків — у ст. 464 Цивільного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [30], ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [31] тощо.

У ч. 2 ст. 424 Цивільного кодексу України закріплюється загальний принцип щодо можливості обмеження майнових прав інтелектуальної власності, які не є порушенням цих прав. У такому випадку зазначимо, що йдеться про обмеження майнових прав інтелектуальної власності, які прямо передбачені в законі [32].

Такі обмеження існують у кількох видах: часові (строк дії майнових прав інтелектуальної власності), географічні (вони будуть визначені кордонами держави або кількох держав, у яких набуваються права на той чи інший об'єкт права інтелектуальної власності), дозволене «вільне використання» (це можливість використання об'єкта права інтелектуальної власності без отримання дозволу від суб'єкта права інтелектуальної власності, не роблячи цим йому шкоди), об'єкти, що не охороняються (неохоронювані об'єкти) (це такі об'єкти, які не можуть набути правової охорони згідно із українським законодавством про інтелектуальну власність).

У відповідності до ст. 427. Цивільного кодексу України передаються майнові права інтелектуальної власності. У цій статті наголошено [5]:

«1. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

2. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону».

Майнові права інтелектуальної власності — це об'єкт цивільного обороту, стосовно якого можуть вчинятися усі цивільно-правові правочини, які не суперечать чинному законодавству. Як об'єкт цивільного обороту, зазначені майнові права можуть передаватися іншим як фізичним, так і юридичним особам з будь-якою метою, але відповідно до закону.

Особливістю такого передання є те, що майнові права інтелектуальної власності — це сукупність певних прав, які складаються з низки конкретних майнових прав: право на відтворення, право на використання, право на винагороду, за використання тощо. Особливість передання цих прав полягає в тому, що вони можуть передаватися як повністю у своїй сукупності, так і частково, тобто передаватися можуть лише окремі майнові права — право на використання певним чином, право на розповсюдження, право на відтворення тощо.

Суб'єкти права інтелектуальної власності мають право реєструвати договори на передання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності іншим особам. Передавання майнових прав здійснюється у формі письмового договору.

Умови передання майнових прав інтелектуальної власності визначаються в договорі. Обов'язковою умовою такого договору є те, що в ньому мають бути конкретно визначені усі майнові права, які передаються. Майнові права, які не зазначені в договорі як такі, що передаються, вважаються такими, що не передаються.

Майнові права суб'єкта права інтелектуальної власності, що є юридичною особою, можуть бути передані (відчужене) іншій особі в установленому законом порядку внаслідок ліквідації цієї юридичної особи суб'єкта права інтелектуальної власності [33].

У ст. 428. Цивільного кодексу України щодо здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам визначено: *«1. Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно».* [5]

Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, може бути двох видів. Це може бути співавторство, коли об'єкт права інтелектуальної власності створюється творчою працею кількох осіб. В такому разі ЦК містить норми, які регулюють спільність такого права кількох осіб на один і той же об'єкт, в залежності від виду цього об'єкта.

Другий вид права інтелектуальної власності кількох осіб може скластися в силу закону чи договору. Право інтелектуальної власності, яке належало одному суб'єкту, в порядку спадкування може перейти до кількох спадкоємців як за законом, так і за заповітом.

Це ж право може бути передане на підставі договору кільком набувачам чи іншим особам.

2.6. Теоретичні засади понять «правопорушення», «порушення прав» у сфері інтелектуальної власності та «суб'єкта права» інтелектуальної власності

Якщо розглянути загальну теорію права, то в сучасній літературі, у ній *правопорушення визначається як протиправне, винне, суспільно небезпечне або шкідливе діяння (дія або бездіяльність) деліктоспроможного суб'єкта, що спричиняє шкоду інтересам суспільства, держави або особи* [34, 487].

При цьому, якщо розглядати характеристики правопорушення у ролі підстави виникнення правовідносин цивільної відповідальності, то більш доречним здається формулювання правопорушення у вигляді юридичного факту, що полягає у винній протиправній поведінці деліктоздатної особи [35, 477].

Цивільне правопорушення з точки зору його характеристики як юридичного факту представляє собою цілу сукупність елементів, що є необхідними та достатніми для покладання цивільної відповідальності на відповідну особу. Така сукупність елементів утворює склад цивільного правопорушення та є юридичною підставою цивільно правової відповідальності [36, 29].

Склад цивільного правопорушення аналізувався у багатьох цивілістичних дослідженнях, які свідчать про наявність двох основних напрямків при його визначенні: загальнотеоретичному (у більшій мірі виступає публічно-правовим за своїм характером) та цивілістичному (який виступає як приватноправовий).

Для *першого* з перелічених підходів у складі правопорушення є наявність наступних чотирьох елементів:

1) об'єкта — суспільних відносин, права та законні інтереси суб'єктів цих відносин, які порушуються в результаті неправомірної поведінки порушника;

2) суб'єкта — фізичної та юридичної особи, яка вчинила неправомірні дії або не вчиняла дії, які мала вчинити та яка наділена деліктоздатністю;

3) об'єктивної сторони — сукупності зовнішніх ознак, що характеризують правопорушення та охоплюють такі складові як: неправомірну поведінку, що виражається в неправомірних діях чи бездіяльності; шкідливі наслідки, що настали після таких неправомірних дій чи бездіяльності; причинно-наслідковий зв'язок між неправомірною поведінкою та шкідливим результатом;

4) суб'єктивної сторони — сукупності ознак, що характеризують вольові процеси порушника, що виражаються у безпосередньому ставленні порушника до своїх неправомірних дій або бездіяльності; спонукання до неправомірної поведінки; кінцевої мети правопорушення, тобто його вини; мотиву та мети [37, 677–679; 38].

Суть другого, цивільно-правового підходу щодо визначення складу правопорушення полягає у тому, що він містить чотири підстави (умови) цивільно-правової відповідальності, а саме:

- 1) юридичний факт завдання (виникнення) майнової або немайнової шкоди;
- 2) неправомірна поведінка (дії або бездіяльність) порушника;
- 3) причинний зв'язок між неправомірною поведінкою правопорушника та завданою ним шкодою;
- 4) вина правопорушника [13, 6].

Спробуємо, по можливості, дати характеристику юридичних фактів під цивілістичним кутом зору. Зазначимо, що за основу характеристики поняття юридичних фактів у відповідності до цивільного права може бути взятий підхід, який наголошує на тому, що:

- *по-перше*, стосовно юридичних фактів, слід мати на увазі, що вони є фактами реальної дійсності, тобто фактами, що існують незалежно від нашої свідомості;
- *по-друге*, важливо, що до юридичних фактів належать дії осіб та ті явища природи, які справляють вплив на суспільні відносини [39, 60–61].

На підставі такого трактування властивостей юридичних фактів, О. А. Красавчиков запропонував визначення їх сутності, яке у сфері цивілістиці стало майже класичним, а саме: юридичні факти — це факти реальної дійсності, з якими норми права пов'язують настання юридичних наслідків [39, 76].

Зазначимо, що саме таке визначення юридичних фактів у сучасній цивілістиці є основним визначенням (підґрунтям), на якому будується інше визначення, де під *юридичними фактами розуміють реальні життєві обставини, які в силу норм права спричиняють настання юридичних наслідків у сфері цивільних правовідносин* [40, 8–9] або як *обставини, які відповідно до концепції приватного права та приписам цивільного законодавства обумовлюють виникнення, зміну, припинення та інші трансформації цивільних правовідносин* [41, 100].

В такому їх розумінні юридичні факти розглядають як проміжну ланку між нормою цивільного права та суб'єктивним цивільним

правом, яка забезпечує виникнення, а пізніше й трансформацію відповідних певних правовідносин [19, 159–160].

Неправомірною (протиправною) поведінкою спеціалісти вважають таку поведінку особи, яка порушує будь-який нормативний акт чи приписи закону або має прояв невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань.

Зазначимо, що наявність безпосереднього причинного зв'язку між протиправною поведінкою правопорушника та збитками потерпілої сторони, що нанесені цим правопорушником є однією з необхідних умов цивільно-правової відповідальності. Йдеться про те, що протиправна дія або бездіяльність правопорушника є причиною, а вже збитки, що виникли у потерпілої особи стають наслідком протиправної поведінки правопорушника.

У свою чергу, вина у цивільному праві здебільше розглядається як психічне ставлення особи до своєї протиправної поведінки та її наслідків. У цивільному праві діє припущення (презумпція) вини особи, яка вчинила порушення. Звідси за викладеним, особа яка вчинила цивільне правопорушення вважається винною, доки не доведе свою невинуватість [42, 10, 12].

Однією з характерних рис при загальній характеристиці інституту відшкодування шкоди є застосування публічно-правових елементів цивільного методу для регулювання компенсаційних відносин, що обумовлюється сутністю та призначенням інституту відшкодування шкоди.

Тому, прийнявши до уваги зазначене, скажемо, що цивільне правопорушення — завдання шкоди, можливо охарактеризувати таким чином:

1) об'єктом цивільного правопорушення є цивільні права та законні інтереси учасників цивільних відносин, яким завдано шкоди;

2) суб'єктом такого правопорушення виступає деліктоздатна фізична або юридична особа, яка вчинила неправомірні дії, або неправомірно не вчиняла дії, які мала вчинити;

3) об'єктивною стороною цивільного правопорушення виступає сукупність ознак, що характеризують неправомірну поведінку правопорушника, що виражається у неправомірних діях чи бездіяльності; завдану шкоду з боку правопорушника; причинно-наслідковий зв'язок між неправомірною поведінкою правопорушника та завданою ним шкодою;

4) суб'єктивною стороною цивільного правопорушення охоплюються обставини, що характеризують психіку та волю особи, яка за-

вдала шкоду. Головною обставиною, у першу чергу, виступає вина порушника, але за певних обставин судом може враховуватися також мотив та мета протиправної поведінки, так як інше не передбачено законом.

Повний склад цивільного правопорушення буде необхідним у разі настання цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди та, як правило, для виникнення зазначених зобов'язань [19, 218–222].

Порушенням прав у сфері інтелектуальної власності вважаються дії, що спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, права на які належать іншим особам, умисно вчинені правопорушником, який розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.

Так, юридичний склад правопорушення визначають як сукупність необхідних і достатніх з погляду чинного законодавства умов або елементів об'єктивного і суб'єктивного характеру для кваліфікації протиправного діяння як правопорушення.

У свою чергу, об'єктом правопорушення визнаються різноманітні інтереси, цінності (суспільні відносини), що охороняються законом та відносно яких протиправними діяннями завдається збиток.

Суб'єктом правопорушення є фізична або юридична особа, яка має здатність нести юридичну відповідальність за свої протиправні діяння. Цей елемент складу правопорушення виявляється через поняття «деліктоздатність».

Суб'єктивна сторона правопорушення виражена у психічному стані (поведінці) особи в момент здійснення правопорушення, що втілена в понятті вини правопорушника.

Об'єктивну сторону правопорушення утворює протиправне діяння, виражене зовні у формі фактичних протиправних дій або в протиправному нездійсненні запропонованої законом поведінки. До елементів об'єктивної сторони правопорушення також відносяться причинний зв'язок між діянням та наслідками, що наступили в результаті заподіяної шкоди (збитків).

У більш широкому розумінні об'єктивна сторона правопорушення представляє собою сукупність ознак, що характеризують порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності як зовні виражену поведінку.

Зміст об'єктивної сторони правопорушення у сфері інтелектуальної власності не вичерпується лише діянням та результатом, що

настав після нього. Він може також відбиватись у цілій системі ознак, до яких належать місце, час, спосіб, характер, знаряддя, засоби вчинення правопорушення.

Протиправне діяння у сфері інтелектуальної власності можна визначити як незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, посягання на майнові права такого об'єкта або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності.

Аналізуючи правопорушення у сфері інтелектуальної власності, можна переконатися, що зазначене правопорушення може бути вчинене шляхом дії, але так як у формулюванні щодо іншого умисного порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності може міститися невичерпний перелік діянь, то виникає питання про можливість вчинення правопорушення також шляхом і бездіяльності.

Так, наприклад, умисне порушення авторського права шляхом злочинної бездіяльності можливе тоді, коли винна особа за домовленістю з автором (на підставі укладеного між ними авторського договору) використовує твір (науки, літератури чи мистецтва), але порушує таку домовленість (умови договору) тим, що не виплачує автору зазначеної у договорі винагороди за використання відповідного твору. Це, в свою чергу, призводить до завдання автору твору матеріальної шкоди (збитків) у певному розмірі. Отже, правопорушення може бути вчинене як шляхом дії, так і бездіяльності.

Шкідливі наслідки притаманні будь-якій протиправній дії (бездіяльності), так як вона порушує майнові та особисті немайнові права, які належать суб'єкту права (власника прав) того чи іншого об'єкта права інтелектуальної власності.

Аналіз об'єктивної сторони правопорушення у сфері інтелектуальної власності дозволить нам наголосити про необхідність встановлення причинного зв'язку між конкретним протиправним діянням (бездіяльністю) та наслідками, що настали в результаті вчинення цього діяння (бездіяльності).

Наголосимо, що зміст поняття незаконне використання об'єктів прав інтелектуальної власності необхідно розкривати через застосування норм чинного законодавства, у яких:

- забороняється вчинення певних дій;
- дозволяється їх вчинення, однак за наявності певних підстав.

Так, для з'ясування змісту поняття незаконне використання об'єкта інтелектуальної власності обов'язково слід звертатися до відповідних спеціальних законів: «Про авторське право і суміжні

права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [43], «Про охорону прав на сорти рослин» [44], «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» [45] та інших, положення яких взагалі забороняють використання певних об'єктів інтелектуальної власності чи дозволяють їх використання, однак за наявності певних підстав.

Слід особливо зауважити, що за кожною окремою групою об'єктів прав інтелектуальної власності українське законодавство закрило певні відповідні види порушень [46].

2.7. Теоретичні засади поняття «суб'єкт права» та «суб'єкт права інтелектуальної власності»

Зауважимо, що у юридичній літературі, часом, такі поняття як «суб'єкт права» використовується як синонімічний термін «суб'єкту правовідносин» або «учаснику правовідносин» [47, 83]. На погляд Г. Ф. Шершеневича, щодо юридичних відносин, термін «суб'єкт» застосовується у подвійному значенні. З активної сторони суб'єкт юридичних відносин розглядається як носій права, а з пасивної сторони — як носій обов'язків. Більшою мірою, під поняттям «суб'єкт права» розуміють того учасника юридичних відносин, якому належить право у таких відносинах [48, 620]. Трубецької Є. М., у розвитку даної тези, зауважував, що суб'єктом права є той, хто здатен мати права незалежно від того, чи користується він цими правами в дійсності [49, 134].

У той же час, фахівці у галузі загальної теорії права особливо звертали увагу на те, що ототожнювання таких понять як «суб'єкт права» та «суб'єкт правових відносин» є зовсім некоректним [50, 481].

Наголосимо, що тільки держава, а не природа чи суспільство, визначає, хто саме та за яких умов може бути суб'єктом права та які якості він повинен мати, а отже й стати учасником правовідносин. Тільки закон здатен встановлювати та визначати ту особливу юридичну властивість, що дозволить особі чи організації стати суб'єктом права. У теорії права ця властивість або якість називається «правосуб'єктністю» [51, 439].

Враховуючи названу обставину, у цивілістиці поняття «суб'єкт права» багато дослідників пов'язують із поняттям «правосуб'єктності» визначаючи при цьому, що «для того, щоб стати повноправним

суб'єктом цивільних правовідносин, кожна особа повинна мати правосуб'єктність» [52, 252].

Врахувавши особливість пов'язаності правосуб'єктності з можливістю (здатністю) суб'єкта права мати права та обов'язки певного роду, слід говорити не про загальну правосуб'єктність, а про галузеву правосуб'єктність, в нашому випадку про цивільну правосуб'єктність. Зважаючи на викладене, цивільну правосуб'єктність можна визначити як *установлену нормами цивільного законодавства передумову суб'єкта права (особи) як суб'єкта цивільних правовідносин*. Тепер, слід уточнити поняття «суб'єкт права» та «суб'єкт правовідносин».

Суб'єкт права — це той, хто має потенційну можливість (здатність) бути учасником правовідносин (тобто він має правоздатність), а суб'єкт правовідносин — це фактичний учасник правових зв'язків, який вже бере у них участь. Особливо підкреслимо, наразі, якщо суб'єкт права може бути, а може і не бути учасником конкретних правовідносин, то вже суб'єкт правовідносин завжди буде їх учасником через те, що вирогідна можливість в цьому випадку перетворилася на дійсність. Зазначимо, що правосуб'єктність що є передумовою участі особи в цивільних правовідносинах заключає у собі єдність двох структурних елементів — правоздатності та дієздатності. Окрім цих двох елементів, до структури правосуб'єктності іноді додають ще й третій елемент — деліктоздатність. Деліктоздатність охоплюється, в цілому, поняттям цивільної дієздатності, та вона є елементом не загальної, а спеціальної цивільної правосуб'єктності.

За ст. 24 Цивільного кодексу України цивільну правоздатність — правоздатність у галузі цивільного права, слід визначити як здатність особи мати цивільні права та обов'язки [5]. Згідно до ст. 30 Цивільного кодексу України цивільна дієздатність фізичної особи — це її здатність своїми діями набувати собі цивільних прав та самостійно здійснювати їх, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність за їх невиконання [5; 53, 70]. Відповідно до ст. 91, 92 Цивільного кодексу України зазначені положення стосовно визначення правоздатності та дієздатності стосуються також визначення категорій правоздатності та дієздатності щодо юридичних осіб [5; 19, 130–134].

У сфері інтелектуальної власності визначення поняття «суб'єкт права інтелектуальної власності» закріплюється у ст. 421 Цивіль-

ного кодексу України, відповідно до якого 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* відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону або договору [5].

Зазначена стаття Цивільного кодексу України визначає суб'єкт права інтелектуальної власності шляхом вживання законодавцем терміна «творець об'єкта права інтелектуальної власності». Можна зауважити, що термін «творець» у згаданій статті за своїм змістом є аналогічним терміну «автор об'єкта права інтелектуальної власності». *Творець (автор) — це фізична особа, творчою працею якої створюється об'єкт права інтелектуальної власності.* Підкреслимо, що лише фізична особа здатна створити результат інтелектуальної, творчої діяльності.

Тільки фізичні, а не юридичні особи можуть створювати об'єкти права інтелектуальної власності. З цією метою, фізичні особи включають з юридичними особами цивільно-правові договори або перебувають із ними у трудових відносинах. Однак, юридична особа подібно творцю (автору) може бути суб'єктом права інтелектуальної власності чи за договором чи за законом та такій юридичній особі може належати комплекс прав інтелектуальної власності.

Саме визначення та зміст права інтелектуальної власності знаходиться у ст. 418 Цивільного кодексу України, а зміст майнових прав інтелектуальної власності — у ст. 424 Цивільного кодексу України [5].

Відповідні інститути права інтелектуальної власності надають найбільш повне уявлення про суб'єкти права інтелектуальної власності. Так, до суб'єктів права інтелектуальної власності, враховуючи об'єкти права інтелектуальної власності, до яких вони мають відношення, належать:

- суб'єкти права інтелектуальної власності на об'єкти авторського права і суміжних прав;
- суб'єкти права інтелектуальної власності на результати науково-технічної творчості;
- суб'єкти права інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації.

2.8. Теоретичні засади поняття «об'єкт права» та «об'єкт права інтелектуальної власності»

Відповідно до ст. 177 Цивільного кодексу України *об'єктами цивільних прав визнаються речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результат робіт, послуги, результати інтелектуальної творчої діяльності, інформація, а ще й інші матеріальні та нематеріальні блага* [5]. Звідси, зі змісту цієї правової норми випливає, що згідно із концепцією Цивільного кодексу України, об'єктами цивільних прав необхідно визнати матеріальні та нематеріальні блага (необхідно особливо зазначити, що взагалі практично таку ж позицію, тільки стосовно «об'єкта правовідносин» поділяють багато фахівців у галузі загальної теорії держави та права) [38, 599].

У той же час, матеріальні та нематеріальні блага не можуть бути об'єктами цивільних правовідносин у ролі правового зв'язку між учасниками цивільних відносин, тому що безпосередньо прямого впливу на них правові норми справляти не можуть. Для перевірки, чи є правильним такий висновок чи ні необхідно насамперед розглянути поняття та встановити сутність «об'єкта цивільних правовідносин» чи «об'єкта цивільних прав». Підкреслимо, що визначення поняття об'єкта як елемента складу правового відношення було та й зараз значною мірою залишається дискусійним.

Так, Г. Ф. Шершеневич надавав визначення «об'єкта прав» як усього того, що може слугувати засобом здійснення інтересу, це можуть бути речі та чужі дії, що називаються майном з економічної точки зору [54, 121]. Проте В. І. Синайський давав визначення об'єкту права як предмету, відповідно до якого у цивільному обороті встановлюються права та обов'язки, якщо розуміти під такими предметами речі в широкому, спеціально-юридичному розумінні цього слова, тобто мається на увазі майно [55, 123]. Однак, П. Г. Виноградов — відомий правознавець, вважав об'єктами прав абстрактні інтереси [56, 52–53]. В. Ф. Тарановський у своїй «Енциклопедії права» притримувався думки, що слід розрізняти поняття об'єкта як встановленого правовою нормою змісту обов'язку та права і поняття об'єкта у розумінні предмета, до якого за нормою права відноситься поведінка зобов'язаної та уповноваженої особи [57, 159].

Підсумовуючи можна навести узагальнене поняття «об'єкта правового відношення» таким чином: *об'єктом правового відношення є*

все те, з приводу чого виникають ці відносини. Це можуть бути відносини людей, матеріальні та нематеріальні блага (предмети та явища оточуючого світу), в яких існує здатність задовольняти інтереси учасників правових відносин та на які спрямовані суб'єктивне право та відповідний йому обов'язок з метою задоволення інтересів повноваженої особи.

Таким чином, саме завдяки об'єкту правових відносин ці правові відносини можна прив'язати до системи реальних, життєвих відносин та до матеріальних та духовних цінностей суспільства [58, 50–58; 19, 139–146].

Щодо розгляду об'єктів права у сфері інтелектуальної власності, то зазначимо, що у ст. 420 Цивільного кодексу України надається загальний перелік об'єктів права інтелектуальної власності у національному законодавстві. Однак, зауважимо, що зазначена стаття цього Кодексу не містить всього виключного переліку та визначення категорії «об'єкт права інтелектуальної власності», а наводить лише їх перелік, що встановлено на сучасному етапі [5].

Спільні ознаки об'єктів права інтелектуальної власності дозволило пропонувати різні класифікації щодо згаданих об'єктів, які можна об'єднати таким чином:

- *першу групу* складають об'єкти авторського права та суміжних прав. До них слід віднести наукові, літературні, художні твори, комп'ютерні програми та бази даних, а також об'єкти суміжних прав (виконання, фонограми та відеограми, передачі організацій мовлення);
- до *другої групи* належать об'єкти патентного права (об'єкти виключного права на результати творчої діяльності, що використовуються у виробництві продукції) — винаходи, промислові зразки, корисні моделі, а також комерційна таємниця, ноу-хау;
- *третю групу* складають засоби індивідуалізації цивільного обороту товарів, робіт та послуг — торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні найменування, географічні зазначення;
- у *четверту групу* об'єднуються інші об'єкти інтелектуальної діяльності, а саме — сорти рослин та породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, наукові відкриття тощо.

Цивільний кодекс України, в залежності від особливостей об'єктів права інтелектуальної власності та правового регулювання набуття прав на них, а також здійснення цих прав та правового захисту, ввів нову класифікацію об'єктів права інтелектуальної власності

сті, що знайшла відображення у структурі та змісті Книги четвертої Цивільного кодексу України та відповідає правовим інститутам інтелектуальної власності як самостійної комплексної галузі права [28, 67–72].

2.9. Теоретичні засади поняття «цивільно-правової недоговірної (деліктної) відповідальності» при відшкодуванні шкоди та «цивільно-правова недоговірна (деліктна) відповідальність» при відшкодуванні шкоди у сфері інтелектуальної власності

При охоронних цивільних правовідносинах відшкодування нанесеної шкоди передбачається, що потерпіла особа має суб'єктивне право вимагати відповідного повного відшкодування. У той же час, такому праву потерпілого відповідає обов'язок особи, яка безпосередньо завдала шкоду, відшкодувати завдану шкоду.

При такому положенні, відшкодування шкоди здійснюється за рахунок боржника (особи, що завдала шкоду), що надає зазначеному обов'язку штрафний характер.

Через це, визначення сутності згаданого обов'язку пов'язується із аналізом категорії цивільно-правова недоговірна (або як її дуже часто визначають «*деліктна*») відповідальність.

Наголосимо, що термін «цивільно-правова деліктна відповідальність» за традицією, що склалася у практиці юриспруденції, як правило, використовувався по відношенню до цивільних правовідносин відшкодування майнової шкоди, а тому не уточнювався, бо розумілося, що мова йде про сферу цивільного права.

Термін «*делікт*» (*delictum*) у перекладі з латинської мови буде означати «провину», «проступок» або «правопорушення» [59, 55]. При точному перекладі на українську мову цьому терміну буде відповідати не вираз «відповідальність за правопорушення», а «правопорушувальна відповідальність», що у такому вигляді не може застосовуватися. Тому, більш доцільним, на думку Т. С. Ківалової, буде вживання терміна «цивільно-правова недоговірна (деліктна) відповідальність» [19].

Поступово, в результаті тривалих дискусій, наукових досліджень та глибокого аналізу у цивілістичній науці був сформований погляд на цивільно-правову відповідальність як на *засіб державного примусу, що застосовується до винної особи, що здійснила правопорушення* [60, 97; 59, 117]. До того ж, цей засіб державного

примусу виступає як обов'язок особи, яка спричинила шкоду, зазнати передбачені нормами права негативні наслідки вчинення правопорушення та має примусовий характер незалежно від того, чи виконується він добровільно чи у судовому порядку [61, 288]. Необхідно підкреслити, що недоговірна відповідальність виступає як різновид цивільно-правової відповідальності, яка у свою чергу є видом більш загальної категорії юридичної відповідальності.

Юридична відповідальність часто розглядається як вид соціальної відповідальності, який характеризується наступними ознаками:

- зовнішнім характером, що впливає на такий вид відповідальності;
- вона застосовується тільки у випадках вчинених правопорушень;
- тісним зв'язком із примусом держави у формах правовідновлювальних та каральних заходів;
- достатньою визначеністю у правових нормах [62, 108–114].

При всьому тому, основною рисою юридичної відповідальності є її тісний зв'язок із правом та державним примусом.

На думку В. М. Горшенева, певною оцінкою юридичної відповідальності у вигляді соціального зв'язку між громадянином та державою та визнанням її державним законодавством є така юридична відповідальність, яка обумовлюється здатністю особи усвідомлювати свої дії (свою протиправну поведінку) та відчувати на собі застосування заходів державного примусового впливу у формі позбавлення благ [63, 38]. Така зазначена позиція має позитивне значення, бо звертає увагу на те, що громадянин зобов'язаний усвідомлювати свою поведінку та бути готовим до того, щоб зазнати негативні наслідки вчиненого ним правопорушення. Однак, визнання цього обов'язку загального характеру (це й стосується й права загального характеру) буде означати тільки те, що мова йде не про суб'єктивні права та обов'язки, а про сутність цивільної правоздатності (здатності мати цивільні обов'язки та права та здатності відповідати за свої дії й таке інше) [64, 16, 30].

Братусь С. Н. зауважує, що повинна йти мова про суб'єктивний юридичний обов'язок, який виникає та примусово виконується (при необхідності) в межах охоронних правовідносин, окрім того, що вже існував встановлений договірними зобов'язаннями або виник внаслідок правопорушення [64, 103].

Було б доцільним уточнити, що *під юридичною відповідальністю необхідно розуміти не кожен юридичний обов'язок звичайного пра-*

вовідношення (наприклад, обов'язок у договорі), а такий обов'язок, що виникає після порушення цивільних прав та звідси існує у так званому охоронному правовідношенні. Суттєвою особливістю згаданого юридичного обов'язку на відміну від звичайного обов'язку, про який йдеться у законі чи договорі, виступає те, що цей обов'язок-відповідальність покладається на порушника прав. Він передбачається як наслідок порушення цивільних прав [19, 191].

Тепер, назвемо характерні ознаки юридичної відповідальності як категорії загальної теорії права:

- 1) юридична відповідальність виступає як охоронне правовідношення, що з'являється як наслідок реалізації санкції правової норми на підставі правопорушення;
- 2) за своєю сутністю юридична відповідальність має бути засобом державного примусу;
- 3) юридичну відповідальність супроводжує осуд винної особи з боку держави та суспільства;
- 4) юридична відповідальність покладає на винного суб'єкта, який порушив права, невинних (суворих) наслідків матеріального, морального та іншого характеру.

Таким чином, *юридична відповідальність може бути визначена як правовідношення, що виникає внаслідок реалізації санкції правової норми в результаті правопорушення, яке супроводжується державним і суспільним осудженням поведінки порушника, за своїм характером виступає засобом державного осуду та примусу та покладає на винного суб'єкта невинних для нього наслідків матеріального, морального та іншого характеру* [19, 192].

Цивільно-правова відповідальність як і недоговірنا (деліктна) цивільно-правова відповідальність за мету завжди має відновлення (компенсацію) порушених цивільних прав [65, 334]. Таким чином, завжди виконується компенсаційна функція, яка інколи може виступати як компенсаційно-відновлювальна функція.

Недоговірною (деліктною) відповідальністю буде відповідальність, що застосовується до порушника прав, який не перебуває у договірних відносинах з потерпілим. Тобто це відповідальність не за порушення договірних зобов'язань, а за порушення, які навіть при наявності договірних відносин між порушником прав і потерпілим від такого порушення, учинені за межами договорів.

Особливістю недоговірної (деліктної) відповідальності є установлення її форм і розміру виключно законом. *Відсутність між порушником прав та потерпілим від таких дій зобов'язальних (дого-*

вірних) відносин до завдання шкоди зовсім не означає, що між ними не існувало ніяких цивільно-правових відносин. Вони перебували в абсолютних (речових, майнових, немайнових та виключних тощо) цивільних правовідносинах, змістом (сутністю) яких є абсолютне суб'єктивне цивільне право та абсолютний цивільний обов'язок [66, 111–112].

До абсолютних прав належать наступні права: право власності, майнові права, право особистої свободи тощо.

Абсолютність суб'єктивного цивільного права буде полягати в тому, що таке право охороняється від порушення збоку всіх та кожної особи, на кого розповсюджується даний правовий режим. Особливо зазначимо, що якщо абсолютне суб'єктивне право повинно охоронятися від усіх та кожного, то в свою чергу юридичний обов'язок покладається на всіх та кожного, хто підпорядковується такому правовому режиму [67, 171–172].

Спираючись на думку Т. С. Ківаловою, можна сформулювати поняття цивільно-правової недоговорної (деліктної) відповідальності при завданні шкоди.

Цивільно-правова недоговорна (деліктна) відповідальність — це цивільне охоронне правовідношення, в якому одна сторона (особа, яка завдала шкоду) зазнає негативні наслідки правопорушення, що нею вчинене та зобов'язана виконати юридичний обов'язок, що передбачено нормами цивільного законодавства, у вигляді компенсації шкоди за власний рахунок, а інша сторона (потерпілий) має право на відшкодування шкоди, що їй завдана [19, 198–199; 19, 183–199].

Загальні умови відповідальності за завдання шкоди (збитків) при відсутності договору (недоговорної — деліктної шкоди) містяться у ст. 1166 Цивільного кодексу України. Такими умовами за загальним правилом є [5]:

- наявність шкоди (збитків);
- протиправність дій особи, яка завдала шкоду (збитки);
- причинний зв'язок між протиправною поведінкою порушника прав та шкодою (збитками), яка виникла в результаті таких дій порушника;
- вина особи, яка завдала шкоди (збитків)

Тільки, у галузі інтелектуальної власності порушення буде стосуватися не просто права, але майнових та немайнових прав інтелектуальної власності; особа, відносно якої порушені майнові права інтелектуальної власності визначається як суб'єкт (власник) прав інтелектуальної власності, а майнові права, які порушуються у сфері

інтелектуальної власності, порушуються щодо об'єктів прав інтелектуальної власності. Однак, слід особливо виділити те, що у сфері інтелектуальної власності компенсація (відшкодування шкоди — збитків) повинно відбуватися не у речовій формі, а тільки у грошовій формі, бо як вже вище розглядалося, це зовсім різні сфери. Наприклад, у сфері інтелектуальної власності функції недоговорної (деліктної) цивільно-правової відповідальності необхідно забезпечують таке:

- відшкодування (компенсацію) завданої шкоди (збитків) у грошовій формі;
- покарання порушника майнових прав інтелектуальної власності шляхом покладання на нього негативних наслідків його протиправної поведінки через відшкодування (компенсацію) завданої шкоди (збитків) у грошовій формі;
- здійснення виховного впливу на порушника майнових прав інтелектуальної власності шляхом примусу його щодо повного відшкодування (компенсації) завданої шкоди (збитків), але не в меншому обсязі, ніж порушник прав отримав дохід (прибуток).

2.10. Правовідносини відшкодування шкоди, що завдана невиконанням чи неналежним виконанням договору та яка завдана невиконанням чи неналежним виконанням договорів у сфері інтелектуальної власності

Підставою виникнення обов'язку відшкодування шкоди можуть становити різні обставини. Звідси, шкода може завдатися не тільки порушенням прав іншої особи, з якою порушник не був з'єднаний правовими взаємовідносинами, але й шкода може виникнути внаслідок невиконання або неналежного виконання існуючого договірної зобов'язання, коли боржник порушив свій обов'язок перед кредитором, тим самим завдавши йому шкоду (згідно із ст. 623 Цивільного кодексу України) [5; 19 226].

Крім означеного, договірною відповідальністю буде вважатися відповідальність за порушення договірних зобов'язань в незалежності від того чи передбачена вона договором або законом. Залежно від санкцій слід говорити про законні (установлені законом) санкції, договірні (установлені сторонами договору) санкції, законно-договірні санкції (про можливість застосування передбачених законом санкцій має бути зазначено у договорі) [19, 198].

Визначимо характерні риси, що виникають при відшкодування шкоди, завданої невиконанням або неналежним виконанням договірною зобов'язання. Це наступні риси:

- це зобов'язальні правовідносини, тобто відносні правовідносини, які пов'язують юридичними цивільними обов'язками та правами конкретно визначених учасників відносин у цивільно-му праві;
- договірні зобов'язальні правовідносини належать до охоронних правовідносин, які виступають як результат порушення суб'єктивних прав одного учасника цивільних відносин з боку іншого (інших) учасників цих відносин, де одночасно таке порушення є порушенням норм цивільного законодавства;
- визначальною підставою виникнення цивільних обов'язків та прав у випадку, що розглядається є один важливий юридичний факт — завдання майнової (матеріальної) шкоди іншій особі (п. 3 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України) [5];
- наслідком порушення договору, яким завдано шкоду є виникнення юридичного обов'язку відшкодувати шкоду, що завдано та це є додатковою умовою до тих обов'язків, які раніше існували у порушника (особи, яка завдала шкоду);
- наявність вини порушника (особи, яка завдала шкоду) відшкодування збитків (завданої шкоди) є мірою цивільно-правової майнової (матеріальної) відповідальності [19, 226–227].

Необхідно наголосити, що сутність порушення незобов'язальних (відносних), а абсолютних правовідносин (особистих немайнових прав фізичної особи, права власності, інших речових прав) полягає в тому, що будь-яким іншим учасником цивільних відносин не виконується покладений на нього нормами цивільного законодавства обов'язок не перешкоджати здійснення уповноваженою особою цивільного права, що їй належить [68, 81].

Правовідносини, що виникли внаслідок порушення абсолютних прав, мають недоговірний характер та базуються на законодавчому приписі (він надалі може супроводжуватися додатковими юридичними фактами — наприклад, рішенням суду про стягнення шкоди) [19, 234].

Зміст недоговірною зобов'язання, що виникає як наслідок порушення абсолютного суб'єктивного права, сформульований в ст. 1166 Цивільного кодексу України, де зазначено, що порушник зобов'язаний відшкодувати шкоду, заподіяну особі або майну фізичної чи юридичної особи, а потерпілий має право вимагати від порушника

виконання цього обов'язку [5]. При цьому характерним є те, що суб'єктивне цивільне право потерпілої особи, що виникло, відрізняється від порушеного абсолютного права тим, що суб'єктивне цивільне право є відносним, так як йому відповідає суб'єктивний обов'язок конкретної особи, а саме — боржника (порушника), тому здійснення такого права ґрунтується на діях, поведінці порушника [69, 145–146].

У випадку невиконання або неналежного виконання договірною зобов'язання, взагалі то, не йдеться про завдання шкоди особистим немайновим правам фізичної особи. За звичай, невиконанням або неналежним виконанням договірною зобов'язання безпосередньо не завдається також шкода майну фізичної або юридичної особи. Це твердження певною мірою обґрунтовується формулюваннями, які використовуються в ст. 623 Цивільного кодексу України, яка має назву «Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання», де у ч. 1 цієї статті зазначено, що боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторів завдані цим збитки, а у ч. 2 тієї ж статті сказано, що розмір збитків, завданих порушенням зобов'язання, доказується кредитором [5].

Підставою відповідальності за порушення зобов'язання у договорі є саме факт порушення цього зобов'язання, при цьому таке порушення може і не супроводжуватися виникненням шкоди (збитків). Зважаючи на значення поняття порушення зобов'язання, ст. 610 Цивільного кодексу України встановлює, що таким є невиконання зобов'язання або виконання з порушенням умов, що визначаються змістом зобов'язання (неналежне виконання). Необхідно підкреслити, що в цьому виражається протиправність поведінки особи, яка не виконує або виконує зобов'язання неналежним чином [5].

Треба взяти до уваги, що ч. 1 ст. 614 Цивільного кодексу України наголошує фактично єдину умову цивільно-правової відповідальності за порушення зобов'язання — особа, яка порушила зобов'язання несе відповідальність за наявності її вини, якщо інше не встановлено договором або законом [5; 70, 357].

У сфері інтелектуальної власності договірні зобов'язання визнаються через заключення ліцензійних договорів, ліцензій, авторських договорів щодо певних об'єктів прав інтелектуальної власності (на розпорядженні майновими правами у сфері інтелектуальної власності, на поняттях ліцензії та ліцензійного договору, їх видах, умовах їх заключення, їх сутності та змісті ми зупинимось далі у цій роботі).

У галузі інтелектуальної власності кредитором виступає правочесник конкретних об'єктів інтелектуальної власності, якого називають ліцензіаром, а порушником прав у цій галузі, як правило, є боржник, який має назву ліцензіата. На сферу інтелектуальної власності, у повній мірі, можна перенести і дію ч. 1 та ч. 2 ст. 623 Цивільного кодексу України «Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання», за якою боржник (у цьому випадку ліцензіат), який порушив зобов'язання за авторським чи ліцензійним договором повинен відшкодувати кредиторів (за цим випадком ліцензіару) завдані протиправними діями збитки, розмір яких доказывается кредитором (ліцензіаром).

Необхідно зазначити, що за аналогією визначеного раніше, у сфері інтелектуальної власності метою охоронних правовідносин відшкодування збитків (шкоди) також виступає вимога (примус) компенсувати або стягнути збитки, які нанесені ліцензіару з боку ліцензіата та безпосередньо за рахунок ліцензіата у повному обсязі. Саме так як і для загального випадку, підставою відповідальності за порушення зобов'язання за авторським або ліцензійним договором буде сам факт порушення цього зобов'язання. При цьому слід повністю використовувати поняття порушення зобов'язання за ст. 610 Цивільного кодексу України, в якій таким порушенням виступає невиконання зобов'язання або виконання з порушенням умов, що визначаються змістом зобов'язання (неналежне виконання) авторського або ліцензійного договору. Беремо до уваги й те, що так як і визначено вище, у ч. 1 ст. 614 Цивільного кодексу України наголошується єдина умова для особи, яка порушила зобов'язання цивільно-правової відповідальності за договором — наявність її вини (умисла), якщо інше не встановлено договором або законом. Необхідно підкреслити, що в цьому виражається протиправність поведінки особи, яка не виконує або виконує зобов'язання неналежним чином.

Так, ліцензіат порушує договірні зобов'язання тим, що може здійснити: випуск більшого обсягу продукції, яка містить об'єкт права інтелектуальної власності, ніж це визначено у авторському або ліцензійному договорі; випуск зазначеної продукції за межами території, яка зазначена у ліцензійному договорі; випуск продукції, яка не відповідає якості та умовам, що містяться у статтях авторського чи ліцензійного договору; випуск продукції, у разі закінчення дії ліцензійного або авторського договору (однак продовжують діяти майнові права ліцензіара на об'єкти інтелектуальної власності, що містяться у такій продукції). Така продукція вважається під-

робною (контрафактною), а її обсяг є визначальним при підрахуванні розміру збитків, що нанесені ліцензіару переліченими та іншими подібними діями ліцензіата.

3. Методичні підходи до визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Найбільш актуальними є питання щодо пошуку підходів до визначення розміру понесених збитків (матеріальної шкоди та/чи упущеної вигоди) внаслідок порушення авторського права та промислової власності. Методично відокремлюється два підходу до визначення розміру збитків:

- підходи, які спираються на документи зі сторони власника;
- підходи, які спираються на документи зі сторони порушника.

Поліщук І. Ю. виділяє наступні підходи [71], що використовуються оцінювачами, судовими експертами та приватними організаціями для визначення розміру збитків від порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ) (рис. 1):

Найчастіше, зазначає Т. О. Гусаковська [72], при здійсненні оцінки збитків від порушень прав на ОІВ застосовуються методи підходу «ціна-кількість» засновані на твердженні про те, що вихід на ринок одиниці контрафактної продукції заміщає одиницю легальної продукції. Перевагою цього підходу є простота розрахунків та наявність всіх вихідних даних для них. При цьому слід зазначити, що розрахунок збитків за методом ціна легальної продукції на кількість контрафакту не може в повній мірі об'єктивно відображати розмір можливих доходів правовласника, оскільки певна кількість реалізованого контрафакту не обов'язково дорівнює доходу від реалізації легальної продукції такої ж кількості. В той же час метод за ціною контрафакту на його кількість також є спірним, оскільки у випадку реалізації легальної продукції, її ціна була б іншою, а отже розмір отриманого доходу також був би іншим. Слід також зазначити, що підхід «ціна-кількість» обмежується можливістю отримання реальної ціни продажу контрафактної продукції, яка частіше виноюною особою (резидентом, нерезидентом та перекупщиком) приховується та використовуються фіктивні або недоброякісні документи, які вилучаються під час слідчих дій. Це елементи тіньової економіки.

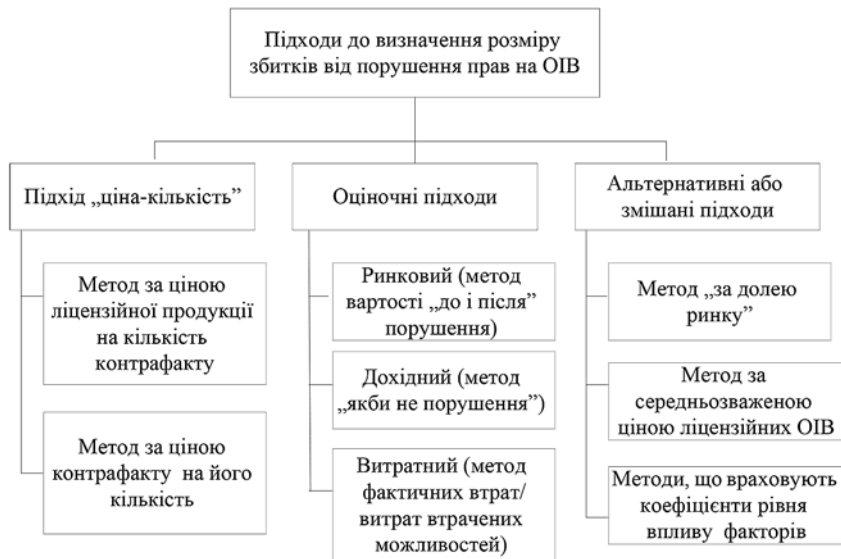


Рис. 1. Класифікація методичних підходів у зв'язку з порушенням прав на ОІВ

Інші методи, що найбільш часто використовуються оцінниками є більш точними, але при цьому і більш складними у використанні. Зокрема, метод вартості «до і після» порушення вимагає визначення вартості ОІВ безпосередньо перед порушенням та після нього, що може викликати певні труднощі. Крім того, не можна зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що зміна вартості ОІВ викликана лише фактом порушення прав на нього. Метод «якби не порушення» передбачає розрахунок величини збитку безпосередньо шляхом вирахування суми економічного доходу, котрий отримав би власник майнових прав на ОІВ «якби не» настання події, яка спричинила збитки. Цей метод складається з ретроспективного та перспективного прогнозів економічного доходу, який би отримав власник, якщо б не було настання події, котра спричинила збитки. При використанні зазначених підходів оцінникам та судовим експертам необхідно обґрунтовувати всі розрахунки, що не завжди можливо здійснити повною мірою. Слід звернути увагу, що за-

значені оціночні підходи обмежуються знову обмеженістю отримати достатньої вартісної інформації у особи, яка порушує майнові права. У той же час вертуальні розрахунки втрачених можливостей не відносяться до реальних збитків, які є еквівалентними на рівні власника прав інтелектуальної власності.

Альтернативні або змішані підходи спираються на середніх показниках (за долею ринку, за середньозваженою ціною ліцензійних ОІВ, коефіцієнти рівня впливу факторів), які потребують отримання достатньої інформації для її усереднення, яка практично відсутня і не має статистичного наповнення у динаміці. Але зазначені методи при їх адаптації можуть успішно використовуватись при проведенні заходів детінізації сфери інтелектуальної власності.

Одночасно, за класифікаційною ознакою відповідальності, І. Л. Шульпін пропонує ділити методичні підходи за **деліктною (позадовірною) відповідальністю** та за **договірною відповідальністю**.

У сфері інтелектуальної власності функції недоговорної (деліктної) цивільно-правової відповідальності, справедливо вважає Шульпін І. Л, необхідно забезпечити відшкодування (компенсацію) завданої шкоди (збитків) у грошовій формі, покарання порушника майнових прав інтелектуальної власності шляхом покладання на нього негативних наслідків його протиправної поведінки через відшкодування (компенсацію) завданої шкоди (збитків) у грошовій формі та здійснення виховного впливу на порушника майнових прав інтелектуальної власності шляхом примусу його щодо повного відшкодування (компенсації) завданої шкоди (збитків). За недоговорною (деліктною) відповідальністю буде відповідальність, що застосовується до порушника прав, який не перебуває у договірних відносинах з потерпілим.

Підставою відповідальності за порушення договірних зобов'язань буде сам факт порушення цього зобов'язання. До порушення договірних зобов'язань можна віднести: випуск (виробництво) більшого обсягу продукції, яка містить об'єкт права інтелектуальної власності, ніж це визначено у договорі; випуск зазначеної продукції за межами території, яка зазначена у ліцензійному договорі; випуск (виробництво) продукції, яка не відповідає якості та умовам, що містяться у статтях авторського чи ліцензійного договору; випуск (виробництво) продукції, у разі закінчення дії ліцензійного або авторського договору (однак продовжують діяти майнові права ліцензіара на об'єкти інтелектуальної власності, що містяться у

такій продукції). За таких умов продукція бде вважатись підробною (контрафактною), а її обсяг є визначальним при підрахуванні розміру збитків.

При цьому обов'язково слід враховувати, що економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності, які пов'язані зі збитками від неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності, повинні спиратися на документальні матеріали, що стають документальними доказами щодо ОІВ і підтверджують обов'язкову ознаку об'єктивної сторони злочину.

На цій основі авторами цього дослідження, окремо розроблені Методичні рекомендації, які призначені для визначення розміру збитків, які необхідно відшкодувати власнику прав правопорушником як у випадку договірних зобов'язань, так і у випадку виникнення недоговірної (деліктної) відповідальності при неправомірному використанні прав на об'єкти інтелектуальної власності.

4. Порівняння відшкодування збитків при порушенні прав інтелектуальної власності в країнах ЄС з вимогами в Україні

Відшкодування збитків за порушення прав інтелектуальної власності в ЄС є цивільні позови. При цьому відшкодування таких збитків розглядається одночасно як компенсація правовласнику за економічний збиток, спричинений порушенням, та специфічний засіб загального стримування для потенційних порушників. Саме на це й спрямована Директива ЄС щодо Цивільного Захисту Прав Інтелектуальної Власності (Directive on the Civil Enforcement of Intellectual Property Rights — «IPRED» [73–75]).

При імплементації IPRED держави-члени зобов'язані відшкодувати збитки різних типів, спричинену правовласнику, в тому числі у вигляді втрачених продажів та непрямих збитків (наприклад, внаслідок втрати вартості бренду), а також вирішувати питання щодо компенсації правовласнику у розумних розмірах коштів, необхідних для проведення розслідування, подання судового позову проти порушника та на виправлення порушення. Разом з цим, судова практика ЄС свідчить, що навіть коли IPRED вже реалізована в національному законодавстві та застосовується в судочинстві, правовласники часто не можуть отримати в повному обсязі компенсацію за відповідне порушення або компенсацію витрат, які вони

понесли для усунення порушення. Компенсація не завжди присуджується навіть за однотипні порушення, при цьому існує чимало обмежень щодо типів і розмірів витрат, які можуть бути компенсовані. Деякі суди уникають присудження відшкодування збитків, спричинені порушенням, та збитків, які явно мали місце, у зв'язку з труднощами їх точної вартісної оцінки. Внаслідок цих недоліків правової регламентації і практики судочинства частина доходу або іншої економічної вигоди від порушення часто залишаються за порушником навіть якщо правовласник виграв цивільну справу, а деякі з судових витрат або інші витрати на усунення порушення несе правовласник, а не порушник. В результаті спричиненої шкоди і понесених на її подолання витрат правовласник може опинитись у гіршому становищі ніж порушник. У таких випадках цивільний позов перестає бути стримуючим фактором і стає засобом санкції економічного характеру у вигляді штрафу.

У Україні збитки у юридичному значенні, як правило, є наслідком неправомірної поведінки — дії чи бездіяльності однієї особи, яка порушує права іншої особи щодо об'єктів права інтелектуальної власності. Юридичні збитки виникають у потерпілої особи внаслідок дій інших осіб або подій та підлягають відшкодуванню в силу закону або договору. У більшості випадків причинами збитків у правовому значенні є саме неправомірні дії осіб, що їх спричинили при неправомірному використанні інтелектуальної власності. Збитки же в економічному значенні щодо неправомірного використання інтелектуальної власності включають не тільки власно юридичні збитки, але й майнові втрати, що виникли як в результаті дій самого господарюючого суб'єкта, так й в результаті сторонніх подій та дій третіх осіб. Принциповою особливістю, яка відрізняє юридичні збитки від збитків в економічному значенні є можливість відшкодування збитків в економічному значенні за рахунок особи, яка їх спричинила.

У європейському праві явно виражена вимога, що відшкодування збитків за порушення прав інтелектуальної власності одночасно є засобом компенсації та стримування порушників. При цьому відшкодування шкоди та компенсація витрат правовласника за загальним принципом призначені для досягнення двох цілей:

1) *компенсаційної*, тобто відшкодування збитків повинно забезпечити збереження положення правовласника у тому вигляді, який він мав місце якби не було порушення;

2) *стримувальної*, тобто відшкодування збитків повинне слугувати як перешкоджанню повторення, так і стримуванню потенційних порушників.

Щодо компенсації, то IPRED вимагає держави-члени: «... забезпечувати, щоб компетентні судові органи за заявою потерпілого, призначали порушнику, який свідомо, або стосовно якого є розумні підстави вважати, що він був обізнаний, що займається контрафактною діяльністю, компенсувати правовласнику шкоду, яка відповідає реальним збиткам, понесеним правовласником в результаті порушення» (ст. 13). IPRED також вимагає, щоб відшкодування покривало спричинену правовласнику шкоду у повному обсязі: «... всі відповідні аспекти, такі як негативні економічні наслідки, включаючи упущену вигоду, спричинені потерпілій стороні, будь-які несправедливі прибутки, отримані порушником і, у відповідних випадках, інші елементи крім економічних чинників, такі, як моральні збитки, заподіяні правовласнику внаслідок порушення мають бути прийняті до уваги (ст. 13 (1) (а)). Одноразова компенсація або «передвстановлена» шкода може бути використана як проксівимірювання таких елементів збитку у відповідних випадках (ст. 13 (1) (б), 13 (2)). Правовласники мають право на відшкодування порушником розумних і співмірних судових та інших витрат, якщо принцип справедливості не диктує інше» (ст. 14). Згідно IPRED відшкодування збитків повинно бути «ефективним» та мати «стримуючий вплив» (ст. 3 (2)). Вимога, будь-які несправедливі доходи, отримані порушником, повинні враховуватись при відшкодуванні шкоди та спрямовані саме на досягнення мети стримування, оскільки не позбавлення порушника можливості зберегти неправомірні переваги, створює для нього стимул для подальшого порушення, а не для утримання від порушення.

В Україні щодо використання інтелектуальної власності в господарській діяльності, то оцінюється вони отриманим економічним результатом матеріального характеру у вигляді доходу, а за вираженням компенсаційних витрат — прибутком. Первісним у господарській діяльності є вартість інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, а вторинним — є дохід після реалізації інноваційного продукту в науковій сфері чи інноваційної продукції в промисловій сфері, яку виведено на ринок. Тут чітко просліджується три послідовних ланцюга використання інтелектуальної власності в господарській діяльності суб'єкта господарювання:

1) оцінка вартості інтелектуальні власності (не має значення стосовно створення інтелектуальні власності чи придбання інтелектуальні власності) та зарахування його на баланс з ознаками активу у бухгалтерському обліку;

2) матеріалізація інтелектуальні власності шляхом трансформації інтелектуальної власності творця (інтелектуальний продукт) у інноваційний продукт чи інноваційну продукцію;

3) комерціалізація (реалізація) інноваційного продукту чи інноваційної продукції на ринку з отримання доходу, як результат цього процесу і джерелом винагороди власника інтелектуальні власності.

При неправомірному використанню інтелектуальні власності з'являється подвоювання зазначеного процесу закріпленого за різними суб'єктами господарювання, які працюють в різних правових умовах, а саме на легітимній та нелегітимній основі отримання доходу, а за вирахуванням компенсаційних витрат — *прибутку*.

З огляду законодавства і практики держав-членів ЄС свідчить, що національні режими визначення збитків, спричинених порушенням прав інтелектуальної власності, часто не є ефективними у досягнення подвійної цілі: компенсації і стримування, що пояснюється зокрема наступним. Суди ЄС, як і українські суди, стикаються з труднощами при всебічному визначенні розмірів і присудженню відшкодування збитків. При цьому суди, керуючись ст. 13 IPRED при визначенні збитків звичайно враховують упущену вигоду правовласника, тобто дохід, який був би отриманий правовласником в разі відсутності порушення. Здебільшого суди констатують труднощі з практичної точки зору у точній оцінці розмірів упущеної вигоди. Деякі відрізняються й підходи судів до визначення втраченого доходу правовласника. У ряді країн суди визначають втрачений дохід правовласника на основі співвіднесення чистого доходу і витрат, тобто видатків (*costs saved*) (Бельгія), або на потенційній різниці (*potentially different*) (Словенія) або на незаміщенні (*nonsubstitutionary*) (Швеція) продажів або доходів, отриманих порушниками. У зв'язку з цим національні судді у ряді справ обрали для відшкодування шкоди правоволодільцям одноразову компенсацію (наприклад, у Данії, Греції, Нідерландах), як це передбачено IPRED. Деякі суди схиляються до розрахунку одноразової компенсації наближеної до упущеної вигоди (наприклад, Люксембург) або «морального збитку» (наприклад, Бельгія). Відшкодування може бути засноване на релевантному ліцензійному

платежі, «розумному» роялті або «справедливій винагороді», якою може бути повна вартість ліцензії або продукту, але яка також може бути нижче суми, наприклад, «оціненого», або «гіпотетичного роялті». Хоча упущена вигода правовласників звичайно враховується судами, на практиці правовласники часто не можуть отримати компенсації за інші негативні економічні наслідки, спричинені порушенням. Незважаючи на вказівку IPRED (ст. 13), судові власті враховують всі відповідні аспекти, в тому числі різні «негативні економічні наслідки» і «дохід порушників» при присудженні компенсації за порушення прав інтелектуальної власності, але на практиці кілька таких факторів, ніколи не можуть бути враховані. Є багато типів непрямих збитків, які можуть виникнути в результаті порушення — репутаційний збиток, щодо зниження цін, зниження розрізняльної здатності або вартості товарного знака, і тому подібні. Ці збитки рідше враховуються або компенсуються (наприклад, суди у Фінляндії, Угорщині, Польщі і Греції не враховують ці важливі фактори). Дохід порушника враховується у багатьох країнах, але відшкодування на його основі може бути дозволено тільки в якості альтернативи компенсаторному відшкодуванню збитків (наприклад, у Великобританії). Отже, компенсація неекономічних витрат часто є недоступною. Як правило, моральна шкода за порушення прав інтелектуальної власності відшкодовується дуже не часто.

В Україні для суб'єкта господарювання — власника інтелектуальної власності, який господарює на легітимній основі, з часом зменшується реалізація інноваційного продукту чи інноваційної продукції на ринку з отриманням не доходу, а прибутку так як цей суб'єкт господарювання компенсаційних витрат не здійснював. Тут наявна операція на третьому ланцюгу використання інтелектуальної власності. Неотримання прибутку, розмір якого дорівнює втраті економічної вигоди, яка вже з'являється у суб'єкта господарювання, який господарює на основі неправомірного використання інтелектуальної власності, але при цьому цей суб'єкт господарювання також має три або частіше, з зрозумілих причин, два (без оцінки вартості інтелектуальної власності та зарахування його на баланс з ознаками активу у бухгалтерському обліку) послідовних ланцюгів використання інтелектуальної власності в господарській діяльності суб'єкта господарювання. Логічно виникає питання щодо теоретичного обґрунтування втрати економічної вигоди у вигляді прибутку, який не отримував суб'єкт господарювання при легітимному

використанні інтелектуальної власності, а при наявності суб'єкта господарювання з нелегітимним використанням інтелектуальної власності, втрата цієї економічної вигоди трансформуються в збитки, розмір яких важко визначити при приховуванні компенсаційних витрат та прибутку суб'єктом господарювання з нелегітимним використанням інтелектуальної власності.

Іншою проблемою є компенсація витрат на розслідування, з урахуванням зустрічних позовів, та усунення порушення, які часто не відшкодовуються в повному обсязі. Хоча в усіх державах-членах ЄС у випадку виграшу справи, правовласники мають право стягнути судові та інші понесені ними витрати, пов'язані зі справою, але багато понесених ними фактичних витрат можуть залишатися не відшкодованими. Наприклад, суди можуть визначити розмір адвокатської винагороди нижче фактично витрачених суми (наприклад, у Данії, Греції, Люксембурзі, Іспанії). Це пояснюється тим, що гонорари адвокатів часто визначаються на основі нормативних тарифів з фіксованими максимумами, а на більшості ринків, ці тарифи в практиці можуть бути набагато нижчими, ніж фактичні юридичні витрати правовласників (наприклад, Чехія, Німеччина, Італія, Польща, Румунія). У той же час, якщо збори, які стосуються призначених судом експертів, як правило можуть бути відшкодовані у повному обсязі, а витрати на приватних експертів можуть не бути аналогічним чином компенсовані в повному обсязі (наприклад у Румунії). Витрати на зберігання та знищення вилучених контрафактних товарів іноді покладаються на правовласника. В результаті, навіть у тих випадках, коли правовласники відшкодували повну суму своїх фактичних збитків, неповна компенсація інших витрат залишає їх у гіршому становищі після судового розгляду порушення, ніж до нього. Деякі національні законодавчі системи дозволяють порушникам зберігати дещо зі своїх доходів або мати інші економічні стимули продовжувати протиправну діяльність. Наприклад, у деяких державах ЄС компенсаційні вимоги можуть бути скорочені або обмежені, якщо порушник отримує ліцензію після порушення (наприклад, у Великобританії). Більш того, у деяких системах порушники відшкодування не позбавляються стосовно їх прибутків або іншої економічної вигоди від порушення, наприклад, дозволяючи порушнику в деяких випадках отримувати частину ліцензійної винагороди чи дохід від дистрибуції, які мав би сплачувати покупець точно такі, які сплачують при використанні законних каналів збуту (Великобританія).

Недоліки правової регламентації та судової практики відшкодування шкоди у справах про порушення прав інтелектуальної власності приводять до зменшення позовних вимог і розмірів відшкодування, що не відповідає обсягу вчинених порушень, а також передбаченому IPRED розподілу економічних ризиків і вигод між правовласником і порушником, а також фактичних витрат на відшкодування.

Отже, у деяких країнах ЄС правова регламентація і практика відшкодування збитків не тільки не сприяють належній компенсації правовласникам спричиненої правопорушенням шкоди, але й фактично полегшують порушникам незаконне отримання доходів, що у дійсності може забезпечувати фінансові стимули для контрафакції та піратства. Разом з цим, у ряді країн запроваджено підходи до компенсації шкоди, які сприяють як точному визначенню розмірів відшкодування, так і стримуванню.

В Україні кожний закон з охорони промислової та іншої власності має свою систему норм щодо захисту даного об'єкта права промислової власності. Вони передбачають лише дії, що визнаються порушенням того чи іншого закону та в загальній формі визначають ці дії, без належної конкретизації. Тут наводиться загальний перелік спорів, що розглядаються у судовому порядку. Проте цей перелік завершується нормою, що будь-які інші спори з приводу порушення того чи іншого закону можуть розглядатися у судовому порядку. Окремі закони в сфері інтелектуальної власності передбачають конкретні цивільно-правові санкції за те чи інше порушення закону — *відшкодування заподіяних збитків та припинення порушення*, інколи поглиблення санкцій за повторне порушення прав в сфері інтелектуальної власності. Іноді закони щодо охорони інтелектуальної власності відсилають до норм цивільного права про відповідальність. Таке розмаїття норм про захист права промислової власності не виправдане специфікою того чи іншого об'єкта промислової власності, хоча особливості, безперечно, є і вони враховуються. Отже, цільної взаємоузгодженої системи норм про захист права інтелектуальної власності чинне законодавство України не містить.

Істотним недоліком системи захисту інтелектуальної власності є її занадто низька ефективність. Порушники права інтелектуальної власності не дуже бояться застосування до них встановлених чинним законодавством санкцій. Інколи доходи від неправомірного використання чужого твору чи об'єкта промислової власності переви-

пують встановлені санкції у сотні раз і з лихвою перекривають понесені витрати. Дослідники вважають, що потрібна більш жорстка система захисту прав інтелектуальної власності, застосування якої має назавжди відбити у порушника бажання використати неправомірно твір чи об'єкт промислової власності. Недоліками існуючої системи захисту права інтелектуальної власності є також відсутність спеціалізованих судів і суддів, що зумовлює досить тривалі строки розгляду навіть не дуже складних справ з приводу порушення інтелектуальної власності. Ще однією причиною недостатньої ефективності захисту права інтелектуальної власності є численні можливості уникнути відповідальність порушників за невиконання уже прийнятого судом рішення у справі на користь позивача, що дає йому можливість зволікати з виконанням на довгі роки.

В ЄС хоча терміни, використовувані у різних країнах відрізняються між собою (наприклад, «фактичні збитки», «компенсаційні збитки»), все ж загальним був підхід, згідно якого відшкодування шкоди в принципі могло би призвести до повної компенсації правовласнику збитків, принаймні, в випадках, коли порушник знав або повинен був знати, що це було порушенням. Якщо суду не вдавалось визначити точний розмір шкоди, правовласники втрачали повну вартість самої ліцензії, а також несли такі непрямі збитки, як амортизація вартості законних прав, збиток репутації, грошова втрата доходу від продажів, тощо. Звичайно ці елементи шкоди також важко кількісно оцінити і обчислити. Хоча суди частіше були переконані, що порушення було більш масштабним, ніж фактично доведено у справі, і що насправді можливо ймовірно були непрямі та інші елементи шкоди, у той же час, в деяких випадках, суди не мали надійних правових та методичних інструментів для визначення та відшкодування зазначених збитків.

Згідно IPRED, повна сукупність прямої, непрямої та компенсаторної шкоди, понесеної правовласником внаслідок порушення, незалежно від того, чи нанесені вони у «комерційному масштабі» чи ні, повинно було би включити їх до відшкодування шкоди. Інструмент «одноразових», проте визначених, збитків, є дуже корисним засобом для судів, щоб наблизитись до визначення повного розміру таких збитків, щодо яких є розумні підстави вважати, що вони були понесені.

Загальним також є підхід, згідно якого розмір шкоди, який доводиться правовласником в порядку спростовної презумпції (*prima facie*), слід вважати правильним за відсутності доказів з боку відпо-

відача, що така шкода перевищує розмір фактично спричинених збитків.

У багатьох країнах ЄС, у тому числі у Франції, Бельгії, Люксембурзі, Угорщині, Естонії, Словенії та Болгарії, одноразова компенсація збитків, які відображають всі негативні економічні наслідки, що були розумно визначені потерпілим правовласником, звичайно є доступними на розсуд правовласника, принаймні в якості альтернативи стосовно будь-якої упущеної вигоди, яка може бути доведена. Враховуючи, що розрахунки навіть одноразової компенсації можуть бути складними у точному кількісному або послідовному її визначенні, деякі країни запровадили можливість визначення кратного (наприклад, подвійного) відшкодування основної суми збитків, як доступної альтернативи. Таке відшкодування розглядається не як «міра покарання» чи компенсація неотриманих додаткових доходів правовласників, а, швидше, як пропорційний і зручний спосіб оцінки і визначення компенсації для різних видів економічних збитків, що несе правовласник через порушення. Для повного відшкодування збитків правовласнику, принаймні у справах про порушення авторських прав і прав на товарні знаки, представляється перспективним визначення одноразової компенсації «наперед зумовленим» (*predetermined*) методом розрахунку, що відображає розумну апроксимацію всіх негативних економічних наслідків, які правовласник, швидше за все, зазнав. При цьому такий метод має бути доступним в якості альтернативи будь-яким іншим засобам визначення шкоди. У деяких країнах (Австрія, країни Бенілюксу, Чехія, Німеччина, Греція та Польща) законодавство передбачає можливість компенсації наперед зумовлених збитків або дозволяє у певних випадках подвійну компенсацію, доведеної шкоди в якості виміру повного спектру шкоди, заподіяної правовласнику. Деякі країни на цій основі запровадили в деяких справах навіть потрійне роялті (Бельгія, Польща, Румунія). В законодавстві країн ЄС передбачаються правові засоби, які дозволяють правовласникам відновити свої фактичні витрати на розслідування, впровадження легальних заходів проти порушника, і одночасно відновлення порушених прав інтелектуальної власності. Правовласники звичайно витрачають значні кошти для виявлення порушення, встановлення порушника, розслідування його дій, збирання доказів, зберігання та знищення контрафактних товарів, а також на впровадження цивільно-правових заходів, пов'язаних з порушенням. Такі витрати, навіть у випадках найменших пору-

шень, можуть складати понад 10 000 євро, а тому звичайно лише найкрупніші правовласники можуть дозволити собі подавати цивільні позови, розуміючи, що вони зможуть стягнути лише певний відсоток їх витрат. При цьому слід зазначити, що у небагатьох країнах ЄС є правовласники, здатні стягнути 100 % своїх судових витрат. У значній кількості країн витрати, пов'язані з моніторингом діяльності порушників, контрольними закупками, витрати на зберігання, витрати на висновки експертів, оплату перекладів або аналогічні витрати не відновлюються, що представляється неправильним оскільки це зменшує достатній стримуючий ефект.

В Україні спираючись на ЦК України [5], у якому передбачено дві групи норм щодо захисту права інтелектуальної власності — *загальні цивільно-правові норми і спеціальні*, передбачені законами України про інтелектуальну власність. ЦК України передбачає захист цивільних прав у судовому порядку. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого чи майнового права або інтересу (ст. 161 ЦК України). Суд здійснює захист шляхом: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дій, що порушують право; відновлення становища, що існувало до порушення; примусового виконання обов'язків боржником у натурі; зміни правовідносин; припинення правовідношень; відшкодування збитків та інші майнові способи відшкодування; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дії чи бездіяльності державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Основним із способів судового захисту цивільних прав є відшкодування збитків, заподіяних протиправними діями порушника. За загальним правилом будь-яка особа, якій завдано збитків внаслідок порушення її цивільних прав, має право на їх відшкодування. Збитками визнаються:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або вимушена зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо законом або договором не передбачене відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала завдяки цьому доходи, то розмір збитків, що відшкодовуються потерпілій особі у

зв'язку з неодержанням нею доходів, *не може бути меншим від тих доходів, що їх одержав порушник права.*

ЦК України передбачає також *компенсацію моральної шкоди*, яка здійснюється у грошах або іншому майні. У випадках, передбачених законом або договором, особа має право на компенсацію моральної шкоди, завданої їй у зв'язку з порушенням її права. Компенсація моральної шкоди виникає і при неправомірному порушенні інтелектуальної власності. На жаль, судова практика і тут свідчить про *низьку ефективність відшкодування збитків* у повному обсязі власнику інтелектуальної власності.

В країнах ЄС вживаються заходи, спрямовані на забезпечення того, щоб порушники не мали жодної економічної вигоди від їх контрафактної діяльності.

Відправним пунктом у даному випадку є точка зору про те, якщо порушник не буде позбавлений доходу або інших економічних вигод (наприклад, збережені кошти), він має всі підстави продовжувати порушувати закон. На практиці це реалізується в тому, що суди присуджують правовласнику втрачений дохід і дохід порушника, разом з іншими збитками, заподіяними правовласнику у відповідних випадках (без подвоєної компенсації). При цьому за будь-якої трактовки шкоди це розглядається не як «каральні» заходи, а, швидше, як співмірні засоби, спрямовані на дотримання вимог IPRED стосовно того, щоб відшкодування збитків мало «стримуючий вплив», а жоден прибуток або інша економічна вигода від порушення не повинні бути залишені як «винагорода» порушнику. Загальні умови для відшкодування збитків, в принципі, включають в себе: дію, що порушує право, шкоду та причинно-наслідковий зв'язок між контрафактною діяльністю та шкодою. Більшість країн вимагають, щонайменше встановлення факту недбалості для відшкодування збитків, і, отже, умисел відіграє певну роль. Тим не менш, для значного числа країн, саме наявність порушення права інтелектуальної власності є достатньою для компенсації збитків. Разом з цим, мають місце й винятки. Так, наприклад, у справах про порушення авторських прав у Швеції та Чехії навіть при добросовісних порушеннях існує право на відшкодування шкоди. Цей підхід суперечить підходу, що застосовується у справах про порушення патентних прав, у яких деякі країни не присуджують компенсацію при сумлінному порушенні. Більшість країн (приблизно 90 %) присуджували відшкодування збитків незалежно від того, скоєно порушення в промислових масштабах чи ні. Тим не менш, меншість (наприклад, Угорщина, Швеція) забезпечує

відшкодування шкоди тільки за порушення, вчинені в промислових масштабах. При цьому, як правило, немає ніяких обмежень щодо розмірів шкоди.

Відповідне методичне значення набувають дослідження підходів до розрахунку збитків, до яких можна віднести упущену вигоду правовласників. Майже всі країни беруть до уваги **упущену вигоду правовласників** при розрахунках розмірів відшкодування шкоди. Упущена вигода, як правило, визначається як дохід, який був би отриманий правовласником без звернення до суду, при цьому часто не надаються докладні розрахунки щодо упущеної внаслідок порушення вигоди або доходу, який можна було б з повною підставою очікувати (відповідно, не включається дохід порушника). Оскільки судам часто важко точно оцінити упущену вигоду, суди, як правило, вдаються до справедливої (або аналогічної) оцінки. Якщо упущена вигода не може бути точно визначена, оцінюється ймовірна упущена вигода. Іноді для визначення упущеної вигоди залучаються експерти.

У числі факторів, що використовуються для проведення розрахунку упущеної вигоди, часто береться до уваги чистий дохід. Кількість контрафактної продукції (іноді це знижується через різниці в якості і високій ціні оригінального продукту) множить на ціну за продукт, що визначена судом.

Що стосується можливих заперечень, що покупці контрафактної продукції у іншому випадку не придбавали би оригінальні продукти, деякі суди (Швеція) розробили інноваційні рішення, у яких застосовуються коефіцієнти, наприклад, 1:3 — оригінал: підrobка.

Необхідно зазначити, що багатьом правовласникам часто буває дуже важко довести, що вони отримали би такий же дохід, як і порушники, зокрема, наприклад, у випадках, де порушники пропонують свої товари в умовах, що значно відрізняються від тих, що притаманні легальним каналам розповсюдження (і те ж саме може підірвати вартість легальних продажів). При цьому суди часто не вживають заходи для отримання докладних розрахунків визначення упущеної вигоди. В Греції упущену вигоду надзвичайно важко відшкодувати у справах про порушення прав на торговельні марки та у справах про недобросовісну конкуренцію. В Італії правовласники можуть обрати або дохід порушника, або їх власну (правовласників) упущену вигоду, залежно від того, що більше.

Оцінюючи судову практику країн ЄС в цілому слід зазначити, що не існує добре визначеного прецедентного права у оцінці шкоди

відповідно до Директиви ЄС. Закони щодо імплементації Директиви ЄС були прийняті порівняно недавно і тому зараз ще важко окреслити повне коло правових і практичних проблем з визначення положень щодо відшкодування збитків та судових та інших витрат правовласників. Деякі суди відшкодовують тільки ті збитки, яка охоплює втрачений дохід, не беручи до уваги інші компоненти шкоди, понесеної правовласниками. Більше того, суди часто присуджують одноразове відшкодування без урахування будь-яких інших підстав для відшкодування. Деякі суди дозволяють відшкодовувати шкоду, спричинену витратами на виявлення та моніторинг порушень, в той час як інші вважають, що такі витрати не є частиною шкоди. Моральна шкода та шкода, спричинена репутації, часто недооцінюються.

Доведення розміру шкоди може бути досить важким. Іноді суди навіть вимагають доказів того, що було б важко або навіть неможливо визначити дійсний розмір шкоди. У Польщі, наприклад, відшкодування шкоди звичайно може бути присуджене тільки на підставі кількості вилучених контрафактних товарів, що приводить до ігнорування реальної кількості вироблених контрафактних товарів.

У багатьох країнах ЄС цивільне судочинство може бути тривалим, дорогим і складним. У деяких країнах шкода розглядається навіть як економічний стимул для порушників. У меншості країн цивільна шкода має серйозний стримуючий ефект (в Італії), або невеликий стримуючий ефект (у Румунії). Стримуючий ефект відшкодування шкоди досить ефективно підтримується у Швеції, у якій відбулися ряд судових рішень, в яких шкода була відшкодована у значних розмірах.

Здійснене пріняття ЄС та Україні судової практики відшкодування збитків при неправомірному використанні інтелектуальної власності спрямовано на акцентування зусиль науковців в сфері інтелектуальної власності до адаптування кращого досвіду ЄС в пряму вдосконалення правового регулювання та судової практики в Україні. В спеціальне законодавство України мають бути запроваджені єдині підходи до відшкодування збитків та судових витрат правовласників у справах про порушення прав інтелектуальної власності, а саме таке відшкодування має забезпечувати достатній стримуючий ефект.

5. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення прав інтелектуальної власності в інтернеті: модель подвійного розміру ліцензійних відрахувань

Стрімкий розвиток авторського права в Україні породжує чималу кількість питань як теоретичного, так і практичного характеру, вироблення стійкої судової правозастосовної практики.

На нашу думку, на увагу заслуговує досвід Німеччини. Система охорони інтелектуальної власності в Німеччині вплинула і продовжує надалі впливати на розвиток системи інтелектуальної власності інших країн. Патентне законодавство Німеччини було покладено в основу організації основних інститутів патентного права в країнах, що сприйняли німецьку патентну систему (Австрії, Японії, Скандинавських країн, Швейцарії, Нідерландів, низки країн Південної Америки тощо). Крім того, високі темпи економічного розвитку Німеччини свідчать про ефективність чинного її законодавства та судової системи [76]. Все це робить систему правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності в Німеччині дуже привабливим об'єктом для вивчення з перспективою застосування економіко-правових механізмів в Україні.

Хоча німецьке цивільне право є кодифікованим, чимало деталей залишені на розсуд судів. Наприклад, щодо засобів судового захисту в разі порушення тамтешній Закон про авторське право, Патентний закон або Закон про товарні знаки не містять докладних правил. У статтях зазначається, що правовласник може просити судову заборону і відшкодування збитку (у разі навмисного або ненавмисного втручання порушника) [77; 78; 79; 80]. Останнє залишено на розсуд юриспруденції.

З появою нових засобів телекомунікацій небувалого розмаху зазнало поширення в інтернеті відсканованих творів образотворчого мистецтва, кіно- і фотопродукції, музичних і літературних творів тощо. Це явище, яке набуло в останні роки глобального характеру, становить інтерес не лише як характерна особливість постмодерністської культури, а і як виклик багатьом чинним інститутам права інтелектуальної власності. Особливої актуальності, зокрема, набувають питання відшкодування матеріальних збитків, завданих власникам авторських та інших особистих прав.

Відповідно до § 249 і наступних Цивільного кодексу (ЦК) Німеччини особа, яка потерпіла внаслідок порушення її прав, що випливають із законів про правову охорону інтелектуальної власності, а

також із положень авторського та конкурентного права, має право на відшкодування нею матеріальної шкоди, якої вона зазнала, причому величину цієї шкоди вона має право обчислювати сама. Ця величина має включати як фактичні матеріальні втрати, яких зазнав потерпілий внаслідок порушення його прав, так і розмір упущеної ним вигоди (§ 252 ЦК).

Є три альтернативні способи обчислення суми відшкодування збитку, при цьому потерпілий може вимагати з правопорушника:

- 1) стягнення конкретної суми своїх втрат (§ 249 і наступні параграфи ЦК), включаючи розмір упущеної вигоди;
- 2) виплати йому всього отриманого порушником прибутку в повному розмірі;
- 3) виплати відповідних ліцензійних відрахувань.

На практиці точне визначення та обґрунтування величини матеріального збитку і особливо обчислення упущеної вигоди пов'язано з серйозними труднощами, які не в змозі усунути навіть положення п. 2 § 252 ЦК, спрямовані на полегшення тягаря доказування на користь потерпілого. Перевага другого способу полягає в тому, що потерпілий має можливість визначати не якісь гіпотетичні суми, а ґрунтуватися на точно відомій сумі отриманого порушником прибутку. Правове обґрунтування цього методу наведено у § 14а 1 (п. 2) Закону про охорону промислових зразків і § 97 1 (п. 2) Закону про авторське право і суміжні права.

Третій із названих способів вирішення претензій є найпоширенішим, оскільки простіше другого. Як слушно зазначає професор Делія Ліпшик: «Володар авторського права або суміжних прав повинен мати можливість вимагати відшкодування, еквівалентного прибутку, який він міг би отримати в тому випадку, якщо б не було незаконного використання, або максимальної винагороди, яку він міг би отримати, якби дозволив використовувати свій твір» [81, 492].

Відшкодування матеріального збитку в цьому випадку ґрунтується на допущенні, що порушник діяв на підставі фіктивної ліцензії, виданої йому правовласником. Вперше цей принцип був застосований ще Верховним судом Німецької імперії в судових розглядах з питань порушення авторських прав [82]. Згодом поширився на охорону прав на технічні об'єкти, а також на промислові зразки, знаки і об'єкти, що підлягають охороні відповідно до конкурентного права [76; 78; 79; 80]. Цей принцип відіграє також важливу роль у відстоюванні прав на ім'я (або найменування) і деяких інших особистих прав, насамперед права на власне зображення. Потерпілий

має право висувати матеріальні претензії до порушника навіть у тому випадку, якщо насправді мова про видачу ліцензії не йшла. Обчислення шкоди не залежить від фактичного (або можливого) розміру ліцензійних відрахувань, тобто має об'єктивний характер. Величина винагороди визначається при цьому на договірних засадах, на основі припущення, що ліцензіат розсудливо готовий визнати свій борг перед власником прав. Загалом весь метод зводиться по суті до протиставлення недобросовісних користувачів добросовісним [79]. За потерпілим зберігається право зробити свій вибір на користь того чи іншого методу розрахунку вже під час судового процесу. Це право вважається вичерпаним лише після остаточного пред'явлення потерпілим матеріальних претензій і їхнього визнання або задоволення іншою стороною.

Відповіді на запитання, що виникають, мають бути отримані шляхом відсилання до уявної ліцензійної угоди, так начебто вона була укладена між розсудливими діловими людьми. Одне з таких питань виникло під час розгляду справи, пов'язаної з авторським правом, рішення у якій виносив Верховний суд Німеччини. У приміщеннях, що належать відповідачеві, поліція конфіскувала велику партію незаконних відеокасет. Позивач — товариство зі збору роялті, якому були передані права на відеозапис, зажадало відшкодування збитку.

Однією з проблем, з якими довелося мати справу Верховному суду, було питання про те, в який спосіб мають обчислюватися звичайні роялті як обґрунтування для визначення завданих збитків. Відповідач заявив, що для цього не повинні застосовуватися звичайні роялті, оскільки вони включають виробництво і реалізацію, в той час як він лише виробив піратські відеокасети, але наразі не реалізував їх. Верховний суд не погодився з цим доводом, оскільки ліцензія видавалася б одразу і на виробництво, і на реалізацію, тому збиток має оцінюватися на основі такої повної ліцензії [77].

Принцип подвоєння розміру ліцензійних відрахувань в авторському і суміжних правах

Багато юристів оскаржують необхідність включення до норм авторського права претензій на відповідне відшкодування збитку, якого зазнав автор (правоволоділець). Однак вимога ця може бути обґрунтована положенням закону про право автора на використання свого твору. Питання полягає лише в тому, чи може це право мати матеріальне вираження. У разі авторського права відповідь на це питання може бути лише позитивною. Навіть якщо одержу-

вана автором винагорода має не тільки матеріальне вираження і, відповідно, його право на свій твір не є в повному розумінні майновим правом, закон закріплює за автором або правовласником право на отримання винагороди за використання його твору (§ 54 і 54а Закону про авторське право і суміжні права). У разі порушення авторських прав за автором визнається право висувати свої претензії на відшкодування матеріальної шкоди (§ 97 1). Розмір відшкодування має при цьому бути визначеним відповідно до ЦК (§ 249 і наступні). Якщо, наприклад, порушник, не маючи на те дозволу автора або правовласника, поширює в мережі інтернет відскановану фотографію, то автор або інший володар виключного права на цю фотографію має право вимагати компенсації завданої йому шкоди на підставі своїх майнових прав.

Спосіб розрахунку, заснований на розмірі ліцензійних відрахувань, має значення і в разі пред'явлення потерпілим позову про необґрунтоване збагачення. Цей позов зазвичай не передбачає виплати матеріального відшкодування, натомість його мета полягає в тому, щоб перешкоджати необґрунтованому збільшенню матеріального статку порушника.

Порушення прав на реалізацію авторського права, крім завдання матеріального збитку, утискають, як правило, і немайнові (особисті) права правовласника (зокрема, право на своє зображення). У зв'язку з цим до Закону про авторське право і суміжні права, поряд зі згаданим § 97 I, був введений також § 97 II, що передбачає право володільця вимагати відшкодування збитків від порушення немайнових («ідеальних») прав у формі грошової винагороди. У цьому питанні згаданий закон розходиться із загальним цивільним правом Німеччини: § 823 ЦК не передбачає такого поділу матеріального відшкодування збитку на дві складові. За основу при розрахунку суми відшкодування за порушення особистих прав (наприклад, у разі плагіату, несанкціонованої зміни твору тощо) знову ж таки береться за основу величина ліцензійних відрахувань.

Та обставина, що рішення про виплату такого відшкодування спирається зазвичай на міркування справедливості, може послужити вагомим аргументом на користь посилення превентивної функції права на відшкодування збитку: порушнику потрібно дати зрозуміти, що неправомірне використання чужих прав — це не жарти.

Для авторського права як модель може бути взята прийнята в судовій практиці подвійна сума ліцензійних відрахувань як мінімальне відшкодування. Така модель, зокрема, вже використову-

ється організацією колективного управління GEMA [82] при розрахунку паушальних платежів за надання музичних записів.

Зокрема, німецьке авторське товариство GEMA (нім. Gesellschaft für musikalische Aufführungs-und mechanische Vervielfältigungsrechte GEMA, Товариство з управління правами на публічне виконання і механічне відтворення музики) — недержавна, некомерційна громадська організація (de: Verwertungsgesellschaft; Impressum — параграф § 22 BGB, під заголовком Wirtschaftlicher Verein. Wirtschaftlich <> Gesellschaftlich), що керує авторськими правами на колективній основі. У 2010 році обсяг зібраних GEMA зборів сягнув € 863 млн, обсяг адміністративних видатків — € 127,1 млн. Серед правовласників було розподілено € 735,9 млн, частка адміністративних видатків становила 14,7 %.

Подвоєння суми ліцензійних відрахувань ця організація пояснює необхідністю компенсації витрат на утримання наглядового апарату. Ця аргументація є непереконаливою, оскільки організаційні витрати, виникнення яких ніяк не пов'язано з порушенням немайнових прав, зокрема витрати на профілактичні заходи, не підлягають відшкодуванню. Запропонований GEMA підхід додатково покладає на відшкодування збитку каральні функції, що не передбачає ЦК Німеччини. З цієї причини Верховний суд можливість поширення такого підходу на інші сфери відкинув. Німецьке трактування ґрунтується на компенсаційній та превентивній функціях деліктного права. Згідно з цим трактуванням право на відшкодування збитку впливає насамперед з необхідності компенсації втрат, яких зазнав потерпілий.

При порушенні особистих (немайнових) прав також доречно ставити питання про матеріальну компенсацію збитку з боку порушника, який своїми протиправними діями заважав правовласнику реалізувати свої майнові права. Тому збиток, що виникає внаслідок цього, може розглядатися як матеріальний. Ліцензійний договір у таких випадках можна вважати своєрідним еквівалентом договору про передачу третій особі прав на використання об'єкта. У такому договорі зазвичай визначені зобов'язання однієї сторони з визнання прав правовласника і водночас закріплено право другої на отримання винагороди. Невиконання правопорушником договірних зобов'язань автоматично покладає на нього обов'язок відшкодування правовласнику матеріальних втрат, що виникають у зв'язку з цим. При цьому дуже важливо дотримуватися *принципу пропорційності виплат*. Мови про відчуження прав на ринкових умовах бути не може.

У судовій практиці пропонувалися найрізноманітніші підходи до обчислення розміру ліцензійних відрахувань, зокрема і засновані на підвищенні розміру цих відрахувань (аж до двократного його збільшення), оскільки мова йшла про порушення прав інтелектуальної власності, а також особистих прав автора. У зв'язку з цим пропозицію використовувати як мірило відшкодування збитку подвійний розмір ліцензійних відрахувань можна вважати цілком доречною. На думку автора, це положення, як і принцип пропорційності, має знайти своє відображення в ЗУ «Про авторське право і суміжні права» у формі *de lege ferenda* (з погляду закону, видання якого бажано). Це тим більш доречно, якщо врахувати, що кількість таких порушень в інтернеті постійно зростає.

Принцип подвоєння розміру ліцензійних відрахувань при порушенні особистих прав

Право особистості є абсолютним правом, яке гарантує Конституція та яке підлягає правовій охороні відповідно до ЦК (§ 823 1).

У сучасних умовах в торговий оборот можуть бути залучені будь-які атрибути особистості (ім'я, зображення тощо) і, отже, вони є не лише об'єктами немайнового права, а й майнового права, оскільки будь-яке таке порушення може бути оцінене з комерційного боку. Отже, будь-який збиток від порушення цих прав може бути матеріальним. Тут діють ті самі правила стягнення збитків, що і відносно розглянутих вище об'єктів. При визначенні величини ліцензійних відрахувань має зберігатися принцип пропорційності. Крім того, має братися до уваги заборона на незаконне збагачення потерпілого за рахунок непомірного завищення платежів.

Прирівнювання немайнових прав до майнових можливе, насамперед коли йдеться про охорону прав на власне ім'я і зображення. Інші права особистості, наприклад на честь і гідність, не можуть бути, як правило, прирівняні до майнових прав, тож і їхнє порушення має оцінюватися з огляду на наслідки, що наступили. Проведення такої відмінності між «ідеальними» правами особистості і правами, що допускають матеріальну оцінку, необхідно для конкретизації підстав для залагодження претензій. Метод розрахунку відшкодування збитків на підставі ліцензійних відрахувань може бути застосований лише до других.

Грошове відшкодування має лише субсидіарний характер і покликане доповнити правову охорону прав особистості, особливо в тих випадках, коли власне юридичні засоби впливу (висунення зустрічного позову, прийняття постанови про припинення протиправ-

ної діяльності тощо) є недовірими. Суттєву роль при цьому відіграє функція задоволення законних претензій потерпілого й передусім той факт, що в іншому випадку права особистості залишилися б незахищеними.

Щодо визначення розміру матеріального відшкодування збитку, то описаний вище метод нарахування подвійного розміру ліцензійних відрахувань за таких умов є цілком доречним. Своїм рішенням у справі про незаконне використання з метою реклами фотографії актора Пауля Дальке без його на те згоди Верховний суд Німеччини фактично визнав застосовність цього методу в справах про порушення прав особистості [78].

Переуступлення прав

Якщо якась особа (необов'язково відома), бажаючи в рекламних цілях продати своє ім'я або зображення, укладе відповідний договір, то в такому разі це є не передаванням його особистих прав третій особі, а лише переуступкою споживачу повноважень на розпорядження своїми майновими правами. За своєю суттю особисті права залишаються за їхнім власником. Приміром, третя особа не може запозичити честь і гідність іншої особи, не володіючи цими достоїнствами (наприклад, будучи безчесною). Лише власник прав має право вирішувати, чи варто наділяти іншу особу повноваженнями розпоряджатися цими правами (а точніше, їхньою майновою складовою).

Можливість передачі прав не скасовує моністичної моделі, описаної вище для авторського і суміжних прав: і тут, і там можна виокремити матеріальну та ідеальну складову. З переуступкою прав користувачеві передаються лише повноваження, що впливають з основоположних прав особистості на розпорядження майновими (матеріальними) правами, наприклад, шляхом поширення його зображення або використання його імені в рекламних цілях. Так ці права стають матеріальними цінностями. Уповноважений при цьому стає власником імені (зображення) правовласника, тому за останнім зберігається право подавати позов про правопорушення з боку неправомірного користувача.

Переуступка прав може стосуватися і права представляти приватну особу, наприклад, шляхом опублікування та поширення інтерв'ю з нею. Як і при передачі права на використання власного зображення, ця переуступка має обмежену дію. Натомість правовласник може отримувати певну винагороду, розмір якої визначається відповідно до угоди. Розмір такої винагороди може залежати,

крім іншого, від популярності особи, наявності попиту тощо, тобто певну роль тут може відігравати і ринковий чинник.

У судових спорах з приводу виплати відшкодування за матеріальний збиток чимало залежить від об'єкта порушення прав. Якщо порушення особистих прав стосується повноважень розпоряджатися переуступленими правами як майновими (тобто використовувати ім'я в рекламних цілях, поширювати зображення, опублікувати інтерв'ю), то потерпілий має право подавати позов про матеріальне відшкодування збитку. Це право діє навіть за відсутності ознак неправомірної поведінки і відповідно до §§ 812 і наступних. ЦК може вимагати виплати фіктивних ліцензійних відрахувань, оскільки порушення обмежувало право потерпілого вільно розпоряджатися своїм законним надбанням (ім'ям, зображенням тощо). З огляду на подібність цієї ситуації до тієї, що виникає при використанні об'єктів авторського права, в цих випадках також цілком доречно скористатися моделлю подвійного розміру ліцензійних відрахувань. Оскільки вирішення питання про економічне використання своїх прав належить до сфери охорони суверенних прав особи і лише сам носій цих прав може робити це, то питання про застосовність цієї моделі має залежати не від того, хто платить, а виключно від волі потерпілої особи. Саме на неї має орієнтуватися ідея компенсації збитку, а не на того, хто повинен це відшкодування виплачувати. В основі права на відшкодування збитку, що впливає з § 249, п. 1 ЦК, лежить компенсаційна функція, а зовсім не ідея покарання або залякування порушника. Позбавлення порушника можливості встановлювати розмір відшкодування потерпілому робить це відшкодування незалежним від штрафних функцій.

Збиток від порушення немайнових прав

При використанні імені або зображення третіх осіб у рекламних цілях поряд з майновими правами в деяких випадках можуть бути порушені і так звані ідеальні права. Наприклад, розміщення імені на товарах сумнівної якості може заподіяти моральної шкоди його власнику, що враховується шляхом виплати грошового відшкодування. У подібних випадках величину відшкодування визначають не так на альтернативній, як на кумулятивній основі: до подвійного розміру ліцензійних відрахувань додається грошове відшкодування за порушення немайнових прав. Грошове відшкодування може бути виплачено і незалежно, проте включення в цю суму отриманого порушником прибутку, виходячи з судової практики Верховного суду Німеччини, не передбачається. Вважається, що випла-

та відшкодування за моральну шкоду не повинна позбавляти підприємця його прибутку. Сама по собі правова конструкція, що передбачає зарахування прибутку до відшкодування моральної шкоди, є за своєю суттю визнанням матеріальної складової прав особистості, що тягне за собою виплату тих самих ліцензійних відрахувань, лише в прихованій формі.

Посмертний захист прав особистості

При завданні збитків матеріальній складовій прав особистості після смерті потерпілого відшкодування також обчислюють, ґрунтуючись на подвійному розмірі ліцензійних відрахувань. Водночас позов про виплату грошової винагороди за моральну шкоду, поданий від імені родичів померлого, свого часу Верховний суд Німеччини відхилив під приводом того, що спадкоємцям таке відшкодування не покладається. Однак, поряд із виплатою відшкодування за порушення майнових прав померлого, як продемонструвало рішення Верховного суду Німеччини у справі про спотворення образу актриси Марлен Дітріх («Блакитний ангел») [78], цілком може бути задоволений і позов про відшкодування морального збитку.

6. Збитки від дій патентних тролів (на прикладі економіки США)

Серед найбільш важливих тенденцій розвитку права інтелектуальної власності, можна виділити одну в сфері патентного права, що здійснює значний економічний, світоглядний і правовий вплив на багато сфер бізнесу і споживання. Йдеться про діяльність патентних тролів.

Патентний троль (Patent Troll) — компанія або підприємець, чий бізнес полягає виключно в отриманні ліцензійних платежів за використання належних йому патентів (Термін запропонував американський юрист Пітер Деткін (Peter Detkin), який працював в компанії Intel. Він описав цим термином дії компанії TechSearch та її адвоката Раймонда Ніро (англ. Raymond Niro) щодо переслідування Intel. Раніше Деткін використовував термін патентний вимагач (англ. *patent extortionist*).

Довідково зазначимо, що кількість фірм («патентних тролів»), діяльність яких спрямована на отримання доходу за рахунок «патентної війни» в США збільшилося за рік до 602 (дані 2010 року) проти 496 роком раніше.

Американські юристи відзначають, що за останні 5–6 років майже всі високотехнологічні компанії ставали жертвами патентних тролів — невеликих компаній, що займаються скупкою патентів і переслідують потім у судовому порядку тих чи інших розробників. Кілька років тому компанії Microsoft, Intel і IBM звернулися до Конгресу США з проханням обмежити ліміт відшкодувань, які могли вимагати власники патентів. Крім того, багато незалежних експертів неодноразово критикували сучасну патентну систему за ряд юридичних упущень, на яких і паразитують такі компанії. Передбачається, що патентний троль володіє портфелем патентів, але не виробляє ніяких товарів, не надає жодних послуг і не веде досліджень (за можливим винятком чисто умоглядних) пов'язаних зі своїми патентами. Але при цьому активно захищає свій патент, судячись з фірмами, які використовують належні йому винаходи. Прикладами патентних тролів можна назвати американські компанії NTP Inc. і Intellectual Ventures. Компанія MercExchange відома тим, що була названа патентним тролем офіційно, з кафедри Верховного Суду США.

Важливою особливістю патентних тролів є те, що вони імунні до зустрічних позовів. Оскільки самі вони нічого не виробляють, крім позовних заяв, то і звинуватити їх у порушенні патенту неможливо. Теоретично, діяльність патентного троля може цим і обмежуватися, а його патенти — бути самими справжніми і сумлінними винаходами.

На практиці ж у багатьох випадках з метою підвищення свого доходу тролі використовують різного роду недобросовісні дії. Типовим прийомом патентного троля, є подача ряду заявок на різні перспективні варіанти розвитку технології, сформульовані в самій загальній і неконкретній формі. Залишається чекати, поки хто-небудь насправді винайде їх, тобто створить працездатну конструкцію і почне реалізацію. Потім пред'явити йому позов.

В кінці червня 2012 р. американські дослідники з Бостонського університету J. Bessen і M. J. Meurer опублікували дослідження «The direct costs from NPE disputes» [83]. В роботі дається оцінка основних фінансових витрат, викликаних діями патентних тролів в економіці США. Автори роблять висновок, що найбільші прямі і непрямі витрати несуть малі і середні інноваційні компанії, ті, хто найчастіше дають шанс проявити себе молодим винахідникам, розробляють нові технології, створюють робочі місця і підтримують здорову конкуренцію. Значна кількість претензій пред'являється

щодо винаходів у сфері програмного забезпечення, у тому числі у сфері Інтернет.

Дослідження показало, що патентні тролі не тільки завдають збитки, а й підривають основні принципи, що лежать в основі патентного права, через що воно все частіше піддається критиці. Дійсно, патентні тролі, обмежують проведення наукових досліджень, стримують підприємницьку ініціативу, позбавляють своїх клієнтів достатньої винагороди та стійких ділових зв'язків. В результаті вони переорієнтовують своїх клієнтів з винаходів піонерних, проривних технологій, на патентування масових, загальнозрозумілих і майже стандартних процедур, з мінімальним винахідницьким рівнем, оскільки саме такі патенти найчастіше будуть запозичувати і принесуть агресивним захисникам патентів найбільший прибуток.

Унікальність проведеного дослідження обумовлена збіраною інформацією, яка раніше була мало доступною для вивчення: судові претензії патентних тролів до організацій малого та середнього бізнесу, витрати, витрачені на вирішення судових спорів, а також розмір ліцензійних платежів за використання патентів, які вимагали непрактикуючі організації.

Непрактикуючі особи (non-practicing entities, NPE), або патентні тролі, — це фізичні або юридичні особи, які володіють патентами, але самі не використовують запатентовану технологію для виробництва товарів і послуг, а замість цього пред'являють судові претензії до організацій, які виробляють такі товари та послуги. Вони виникли спочатку з метою надання допомоги винахідникам, які не мали достатніх коштів або досвіду для просування патенту на ринку і його захисту, вже в XIX столітті «патентні акули» піддаються різкій критиці за зловживання своїми правами. Зазвичай до числа NPE відносять не тільки одіозних патентних тролів, але і ряд інших організацій — університети, індивідуальні винахідники, неконкуруючі організації (які захищають свої патенти не в тій сфері економіки, де вони ведуть основну комерційну діяльність). Але авторів дослідження, насамперед, цікавив різновид NPE, що спеціалізується виключно на захисті патентів, що не використовуються нею самостійно, тобто патентні тролі.

В американській справі Highland Plastics, Inc. v. Sorensen Research and Development Trust (2011p.) суд визнав цілком допустимим використання терміна «патентний троль» в офіційних матеріалах, вказавши, що «цей термін широко використовується і одно-

значно розуміється в патентних судових розглядах, і не є настільки зневажливим, щоб визнати його вживання недоречним» [83].

В даний час діяльність непрактикуючих організацій значно збільшує витрати бізнесу. При цьому в останні роки кількість судових спорів, ініційованих патентними троями, істотно зростає. Так, у 2005 році NPE пред'явили близько 1400 позовів. Тоді як у 2011 році 2150 компаній були змушені захищатися від претензій NPE в 5842 судових процесах (табл. 5).

Як видно з таблиці 5 патентні тролі переслідують малі та середні підприємства значно частіше, ніж великі. Невеликі компанії, що несуть збитки через діяльність патентних тролів, змушені обмежувати вкладення інвестицій в інновації, закривати бізнес. В результаті, порушується конкуренція на ринку, сповільнюється технологічний розвиток, страждають інтереси споживачів. Автори дослідження наводять також показники щодо витрат компаній, пов'язаних з вимогами NPE. Так, середня сума судових витрат (витрати на зовнішніх консультантів та адвокатів, підготовку документів і т.п.) по одній судовій справі становить \$ 1,38 млн (\$ 420 тис. для малих / середніх фірм, \$ 1 млн 520 тис. — для великих). Як видно з таблиці 5 патентні тролі переслідують малі та середні підприємства значно частіше, ніж великі. Невеликі компанії, що несуть збитки через діяльність патентних тролів, змушені обмежувати вкладення інвестицій в інновації, закривати бізнес. В результаті, порушується конкуренція на ринку, сповільнюється технологічний розвиток, страждають інтереси споживачів. Автори дослідження наводять також показники щодо витрат компаній, пов'язаних з вимогами NPE. Так, середня сума судових витрат (витрати на зовнішніх консультантів та адвокатів, підготовку документів і т.п.) по одній судовій справі становить \$ 1,38 млн (\$ 420 тис. для малих / середніх фірм, \$ 1млн 520 тис. — для великих). Враховуючи значно менший дохід невеликих компаній, у відносному вираженні вони несуть істотно більші судові витрати в порівнянні з великими фірмами. Через високу асиметрію реальних цифр (наприклад, в 5 % справ великих компаній розмір судових витрат перевищував \$ 22 млн) медіана по цих витрат буде істотно меншою: \$ 0,2 млн по одній справі, \$ 0,07 млн для малих / середніх і \$0,23 млн для великих компаній.

Таблиця 5.

Загальна статистика по судових справах, ініційованих NPE в 2005–2011 роках.

Статистика по досліджуваним компаніям					Обща статистика			
	Компані и	Процессы, в которых выступают ответчиком	Судебных процессов на компанию	Средня я выручка (млн. \$)	Компані и	Процессы, в которых выступают ответчиком	Судебных процессов на компанию	Средняя я выручка (млн. \$)
Количество	82	1184	14,4	12 474,7	9 385	20 565	2,2	3 243,3
Завершенных процессов		784				15 486		
Процент завершенных		66%				75%		
Размер компаний	Доля	Доля			Доля	Доля		
Малый/средний	44%	13%	2,7	297,1	90%	59%	1,4	82,6
Крупный (выручка от 1 млрд. \$)	56%	88%	14,9	22 005	10%	41%	9,0	16 666,4
Сфера деятельности компаний								
Software, e- commerce, finance	37%	26%	6,7	7 103,1	22%	31%	3,1	3 654,8
Hardware	63%	74%	11,2	15 573,7	78%	69%	1,9	3 087,2
Публичные компаний	72%				14%			

На врегулювання судових справ (виплату роялті, штрафів та інших витрат) компанії в середньому витрачають \$ 6,53 млн (\$ 1,33 млн — малі / середні фірми, \$ 7,27 млн — великі). Медіана, відповідно: \$ 0,22 млн по одній справі, \$ 0,18 млн для малих / середніх і \$ 0,23 млн для великих компаній. Ці витрати на врегулювання претензій, в перерахунок на компанію, становлять значно більшу суму, оскільки більшість опитаних компаній були змушені неодноразово брати участь в розглядах за період 2005–2011 роки. В середньому компанії витрачали на ці цілі \$ 58,38 млн. Малі / середні фірми — \$ 7,06 млн, великі — \$ 88,47 млн.

У дослідженні наводяться відомості, отримані від самих NPE, про розміри сум, зазвичай одержуваних ними при врегулюванні спорів у позасудовому порядку. Природно, ці дані не є абсолютно точними. *По-перше*, через те, що більша частина NPE ухилилася від надання інформації. *По-друге*, тому що неможливо отримати ві-

домості про більшу частину фірм, які витратили кошти на порятунк від претензій патентних тролів без судових процесів.

Тим не менш, наявні дані досить показові. Вони відображають дві тенденції. *Перша* — позасудове врегулювання зазвичай обходиться дешевше (в середньому компанії витрачали \$ 29,75 млн, великі фірми витрачали \$ 42,43 млн). *Друга* — невеликим компаніям доводиться платити більше: в порівнянні з судовими \$7,06 млн у позасудовому порядку вони витрачали \$ 8,14 млн. Автори дослідження вважають, що відсутність внутрішніх юридичних ресурсів змушує такі фірми частіше платити за дорогі зовнішні ресурси, витрати на які порівнянні з судовими витратами.

Дослідники впевнені, що саме кошти, які виплачуються патентним троям в позасудових процедурах, складають основні прямі витрати бізнесу від подібних патентних суперечок [83]. Дійсно, наявні дані дозволяють припустити, що значний інтерес NPE до невеликих компаній, які не мають достатніх фінансових і юридичних ресурсів на свій захист, на практиці призводить до величезної кількості подібних претензій і обсягом стягнутих коштів. Невеликі компанії вкрай рідко повідомляють про те, що вони стали жертвами чергової акції патентних тролів.

Які ж приблизні загальні витрати практикуючих фірм, пов'язані з виплатами на користь патентних тролів? За розрахунками авторів, розміри платежів (щодо судових та позасудових процедур) виходять приблизно такі: 2005 р. — \$ 6,574 млрд; 2006 р. — \$ 6,874 млрд; 2007 р. — \$ 11,334 млрд; 2008 р. — \$ 12,603 млрд; 2009 р. — \$ 13,726 млрд; 2010 р. — \$ 22,303 млрд; 2011 р. — \$ 29,213 млрд.

На відміну від заяв деяких представників NPE про те, що вони стягують кошти в основному з невеликої кількості найбільш великих порушників, дані показують, що на частку малих/середніх компаній випадає 59 % судових розглядів і виплачують вони 37% від зібраних NPE коштів. Кількість невеликих фірм, які виконали вимоги патентних тролів без судового розгляду, на практиці, як вже зазначалося, складає істотно більшу частку. Крім того, за межами дослідження залишилися непрямі витрати, пов'язані з діями патентних тролів. Вони також складають досить вражаючі цифри витрат і збитків, викликаних відволіканням уваги керівних та інженерних ресурсів, відстрочками випуску або удосконалення продукції, втратою або затримкою одержання доходів, а також кредитними обмеженнями. За оцінкою авторів (Bessen, 2011), непрямі витрати у вигляді втрати ринкової капіталізації постраждалих компаній становлять близько

\$ 80 млрд. на рік, тобто суму, яка більш ніж удвічі перевищує середню річну величину прямих витрат.

Далі дослідники торкаються такої поширеної спроби виправдання діяльності патентних тролів, що пропагується ними, як захист інтересів винахідників — початківців від великих агресивних патентних гравців на ринку. Аналіз показує, що середня виручка фірм-винахідників, які користуються послугами патентних тролів, практично аналогічна середній виручці переслідуваних патентними троями фірм (\$ 6,3 млн проти \$10,8 млн). Так що спроба виправдання виявляється не спроможною.

В результаті, позитивний вплив патентних тролів на інноваційний розвиток видається більш ніж сумнівним. *По-перше*, їх допомога виражається не в огорожі початківців винахідників від великих бізнес-акул, а в конкурентному тиску на аналогічних винахідників, особливо в їх найбільш активну пору (як показало дослідження, ризики стати жертвою NPE істотно зростають після проведення НДДКР (R&D) та випуску нового інноваційного продукту). *По-друге*, лише 21 % зібраних патентними троями коштів дістається малим винахідникам-клієнтам NPE, тоді як переслідувані відповідачі витрачають куди більш серйозні суми (у вигляді прямих і непрямих витрат), що негативно позначається на інноваційній практиці. NPE приносять малим і середнім інноваційним компаніям більше збитків, ніж ці NPE надалі вкладають в розвиток винахідництва. *По-третє*, широко рекламована NPE допомога початківцям винахідникам в ліцензуванні їх технологій наштовхується на явне небажання купувати ці технології з боку тих, хто усвідомлює, які кошти вони втратять в ході будь-якого роду розгляду з NPE.

У підсумку, діяльність патентних тролів заохочує їх клієнтів на розробку не піонерних винаходів, що кардинально відрізняються, а на створення загальнопоширених, типових технологій з мінімальним винахідницьким рівнем, оскільки саме вони є найбільш перспективними з точки зору пред'явлення претензій більш широкому колу осіб. Беручи до уваги, що витрати на R&D в 2009 році склали близько \$ 247 млн, витрати на врегулювання претензій NPE складають вагомий «податок» на інвестиції в інновації. Але наскільки він взагалі потрібен?

Це негативне явище набуло поширення і в Україні. Про нього, зокрема, йшлося на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України питань науки і освіти «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та держав-

ного регулювання» (5 жовтня 2009 року): *«Патентне право сьогодні в Україні перетворилася в інструмент, за допомогою якого можна усунути з ринку небажаного конкурента, скоротити обсяги виробництва, заблокувати або зупинити діяльність будь-якого підприємства, довести його до банкрутства»* [84]. Департаментом інтелектуальної власності видаються патенти (на корисні моделі) на технічні рішення, які відомі вже століттями. Наприклад, патент України № 43497 «Спосіб поховання та зберігання тіла померлого» (фактично склеп), патент України № 34764 «Опора для винограду-нику», (фактично палиця). Причому останнє технічне рішення визнано піонерним, тобто таким, що не має аналогів у світі! Не кращий стан справ і з патентами на промислові зразки. Наприклад, патент України № 10188 видано на комплект профілів, які відомі вже понад тридцять років і *виробляються багатьма виробниками, як в Україні, так і за її межами* [85, 252].

Як вважають багато експертів, все більше насторожують перекося в патентній системі, виправити які зможе лише переоцінка основних принципів патентного права. Фармацевтика, гена інженерія та IT-індустрія є сферами, де дискусія про оптимальний режим патентної охорони точиться найбільш гостро.

А поки судам та іншим регулюючим органам слід частіше покладатися на існуючі, хоч і нечисленні, способи досягнення балансу інтересів всіх учасників. Наприклад, з використанням концепції FRAND — ліцензування.

Нещодавно Фірма Article One Partners (Нью-Йорк), що спеціалізується на дослідженнях та аналітиці в секторі практичного патентування, запропонувала до послуг клієнтів новий сервіс. З його допомогою стає можливим серйозно обмежити активність «патентних тролів», які паразитують на великих брендах шляхом судового оскарження їх патентів і нових продуктів. Нова послуга Litigation Avoidance (уникнути розгляду), запропонована компанією великим замовникам, спрямована на виключення можливості отримання доходу за рахунок подачі «патентними троями», що живуть за рахунок скупки патентів і пред'явлення претензій, судових позовів. Тобто, на виключення появи «неякісних патентів». Першим учасником сервісу Litigation Avoidance стала компанія Microsoft [86].

Для боротьби з патентними троями пропонуються наступні заходи: покращення якості патентної експертизи патентних відомств країн; введення обмеження на максимальний розмір відшкодування за порушення прав на патенти; відпрацювання ефективного ме-

ханізму примусового ліцензування в разі невикористання фірмою свого винаходу [87, 7].

Актуальність «протитролевої» діяльності дуже висока: технологія судового переслідування за, нібито, незаконне використання запатентованих технологій відпрацьована, а от діяльність компаній, що працюють над створенням нових реальних технологій, все більше ускладнюється саме внаслідок патентних претензій

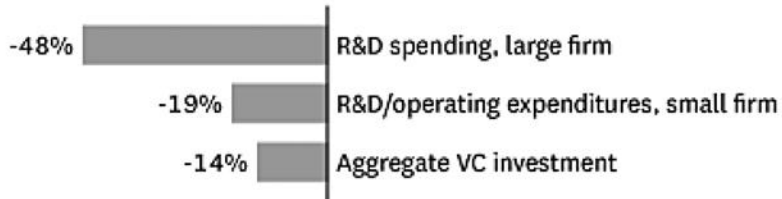
Деякі економісти погоджуються з тим, що патентні тролі мажуть мати позитивний вплив на перерозподіл прибутку від виробників до винахідників. Але дослідження показують, що винахідники отримують незначну частину від вартості патентів після виграшу судового позову патентними троями. Також, патентні тролі зменшують мотивацію винахідників, що є їхніми клієнтами, до створення проривних винаходів, бо патентування масових технологій з мінімальним рівнем новизни дає більше шансів знайти компанію, яка їх використовує, щоб отримати ліцензійні витрати в результаті виграшу судової справи [88; 89].

Патентний тролінг має негативний вплив на інноваційну діяльність і економічний розвиток, через те, що зменшує мотиви винахідників до реалізації своїх іде витрати компаній, проти яких подають позов, дуже великі, а це означає зменшення їхньої здатності в майбутньому вкладати в дослідження і виробляти нові технології. Винахідники, яких патентні тролі звинувачують у порушенні їхніх патентів, не мають фінансової сили протидіяти їм, тому втрачають все. Гроші витрачені на захист в суді і на сплату ліцензійних виплат патентним троям можуть бути значними, тобто патентний тролінг забирає з економіки великі фінансові ресурси, що не направляються у продуктивні діяльність. Тобто патентний тролінг шкодить окремим винахідникам і всій економіці.

Також відповідно до досліджень, найбільше втрат від позовів патентних тролів мають малі і середні інноваційні підприємства, що є основою економічного зростання [97].

Судові справи, ініційовані патентними троями, зменшують здатність бізнесу інвестувати і наукові розробки і інновації (рис.1). Відповідно до одного з досліджень, ці судові справи зменшили венчурні інвестиції в США на 14 %, інвестиції великих компаній в наукові розробки і дослідження — на 48 %, інвестиції малого бізнесу в наукові розробки — на 19 % [90].

EFFECT OF PATENT TROLL LAWSUITS ON INNOVATION



**SOURCE RESEARCH BY CATHERINE TUCKER, ROGER SMEETS,
LAUREN COHEN, UMIT GURUN, AND SCOTT KOMINERS;
ANALYSIS BY JAMES BESSEN**

HBR.ORG

Рис. 1. Вплив судових справ на зменшення інвестицій в інновації

Активність діяльності патентних тролів посилюється, що означає збільшення загрози для економічного зростання країн, особливо з високорозвиненою економікою, які розвиваються на основі інновацій.

Наведемо статистичну інформацію про діяльність патентних тролів в США.

Відповідно до дослідження Фелдмана, Евінга і Джеруса у 2012 році 58,7 % патентних судових процесів у США були здійснені за позовами патентних тролів. Цей показник значно зріс з 2007 року (24,6 %), що означає збільшення активності їх діяльності. [91]

Відповідно до дослідження Unified Patents у першій половині 2015 року кількість судових процесів щодо патентів зростає на 11,1 % порівняно з першою половиною 2014 року і на 35,2 % порівняно з другою половиною 2014 року (рис. 2).

Серед судових процесів у першій половині 2015 року 68 % становили ті, що були ініційовані патентними троями [92].

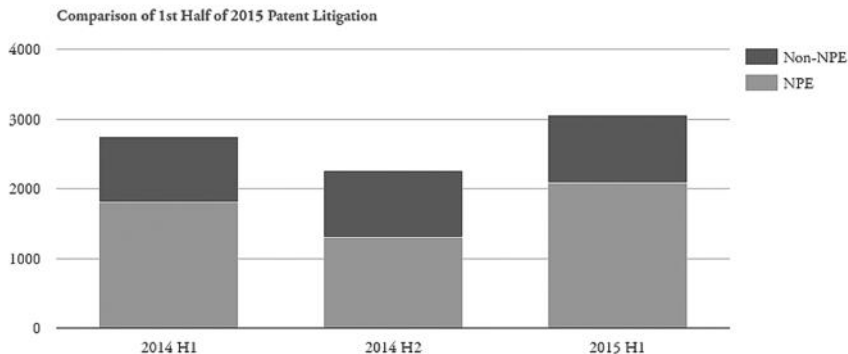


Рис. 2. Кількість судових справ, ініційованих патентними троями

У першій половині 2015 року НПО (не практикуючі одиниці) ініціювали 89,8 % судових справ у сфері високих технологій (рис. 3). У другій половині 2014 року цей показник становив 82,5 % [93].

NPE Activity: High-Tech Litigation in the 1st Half of 2015

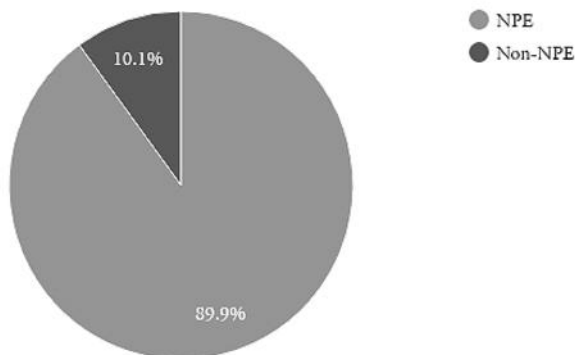


Рис. 3. Судові справи у сфері високих технологій

Зростання активності патентних тролів говорить про їх значний вплив на економіку США. Судові процеси ініційовані патентними троями забирають великі суми з продуктивного бізнесу і зменшують мотиви до інноваційної діяльності. Тому важливим є розробка ефективного законодавства для боротьби з патентними троями.

Патентні тролі використовують «дірки» в законодавстві, щоб за допомогою судових процесів отримувати грошові виплати. Тому створення законодавства, яке обмежило їхній вплив на економіку, є важливим.

У 2016 році у 29 штатах США є розроблене законодавство по боротьбі з патентними троями, у 9 штатах внесені пропозиції законів, у 8 штатах такого законодавства немає, у 3 штатах процес впровадження законодавства затягнутий [93].

У 2016 році такі штати як Арізона, Флорида, Мінесота, Род Айленд, Південна Каліфорнія, Вайомінг прийняли нове законодавство по боротьбі з патентними троями. Наприклад, в штаті Арізона було прийнято «Patent Troll Prevention Act», який забороняє недобросовісні звинувачення у порушенні патентних прав. Цей акт дозволяє генеральному прокурору починати розслідування порушень з використанням статусу споживчого шахрайства [93; 94].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гусаковська Т. О. Підходи до визначення розміру збитків від неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності / Економіка, організація і управління підприємством // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 3 (65). URL: <http://www.intelect.org.ua/content/osnovnyepodhodykotorye-primenyayutsya-pri-raschete-razmera-ushcherba-pri-narusheniyah>.
2. The Global Competitiveness Report 2014–2015 URL: <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015>.
3. Микитин В. І. Окремі аспекти наслідків порушення прав інтелектуальної власності / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. URL: http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo02/part_1/21.pdf.
4. Юридична відповідальність за порушення прав на промислові зразки: назва з екрана URL: ria.gov.ua/ria/32-yuridichna-vidpovidalnist-za-porushennya-prav-na-promislovi-zrazki.
5. Цивільний кодекс України. Закон України № 435-IV від 16.01.2003. — Редакція від 02.11.2016. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
6. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (укр/рос). Міжнародний документ від 15.04.1994. — Редакція від 06.12.2005. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/981_018.
7. Юридична відповідальність за порушення прав на промислові зразки: назва з екрану. URL: ria.gov.ua/ria/32-yuridichna-vidpovidalnist-za-porushennya-prav-na-promislovi-zrazki.
8. Столітний А. В. Порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Проблемні аспекти визначення розміру матеріальної шкоди, завданої злочинцем. / А. В. Столітний, Я. В. Копил // Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 3. Том 2, 2016. С. 136–140. URL: http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo03/part_2/35.pdf.
9. Кримінальний кодекс України. Закон України № 2341-III від 05.04.2001. Редакція від 26.11.2016. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1-212-21). Закон України № 8073-X від 07.12.1984. Редакція від 26.11.2016. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

-
11. Доклад о результатах опроса и резюме-URL: <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>.
 12. Евтеев В. С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности / В. С. Евтеев. М.: ИКД «Зерцало — М», 2005. 184 с.
 13. Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности / Г. К. Матвеев. М.: Юрид. лит., 1970. 311 с.
 14. Убытки и практика их возмещения: Сборник статей. (Анализ современного права) / Отв. ред. М. А. Рожкова. М.: Статут, 2006. 622 с.
 15. Пиндинг А. Я. Понятие и основные виды договорных убытков по советскому гражданскому праву / А. Я. Пиндинг // Учен. зап. ВЮЗИ. Вып. 17. Ч. 2. 1968.
 16. Дегтярев С. Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе: учебно-практическое пособие / С. Л. Дегтярев. М.: БЕК, 2001.
 17. Цивільне право України: підручник: у 2 т./ Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; за заг. ред. В. І.Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. К.: Юрінком Інтер, 2004. Т. 2. С. 490.
 18. Ківалова Т. С. Зобов'язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): монографія / Т. С.Ківалова; М-во освіти і науки України; Одеська нац. юрид. акад. Одеса: Юридична література, 2008. 360 с.
 19. URL: legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/383-22.html Юри-стконсульт. Народный правовой портал.
 20. Господарський кодекс України. Закон України № 436-IV від 16.01.2003. Редакція від 26.11.2016. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
 21. Васькин В. Возмещение реального ущерба и упущенной выгоды / В. Васькин // Хозяйство и право. 1994. № 3.
 22. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2 т. Т. 2. Вып. 2, 3, 4. / Г. Ф. Шершеневич, М.: Юридический колледж МГУ, 1995.
 23. Пиндинг А. Я. Понятие и основные виды договорных убытков по советскому гражданскому праву/ А. Я. Пиндинг // Учен. зап. ВЮЗИ. Вып. 17. Ч. 2. 1968.
 24. Кривцов А. С. Общее учение об убытках / А. С. Кривцов. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1902. 219 с.

-
25. Конституція України. Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996. Редакція від 30.09.2016-URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
26. Дроб'язко В. С. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник / В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. К. : Юрінком Інтер, 2004. 512 с.
27. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.
28. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. 2-е вид. перероб. і доп. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2006. Т. 1. С. 709.
29. Про авторське право і суміжні права. Закон України № 3792-ХІІ від 23.12.1993. Редакція від 27.10.2016. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.
30. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закону України № 3687-ХІІ від 15.12.1993. Редакція від 05.12.2012. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.
31. Про охорону прав на промислові зразки. Закон України № 3688-ХІІ від 15.12.1993. Редакція від 05.12.2012. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.
32. Цивільний кодекс України. Закон України № 435-ІV від 16.01.2003. Редакція від 02.11.2016. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
33. URL: mego.info / матеріал / глава 35 — загальні положення про право інтелектуальної власності / Мего-Інфо-Юридична бібліотека № 1 / Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України, том 1, 2011 р.
34. Теорія держави і права: академічний курс: підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Юрінком Інтер, 2006. С. 487
35. Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М.: НОРМА – ИНФРА–М, 2001. С. 477.
36. Алексеев С. С. Линия права. М.: Статут, 2006. С. 29.
37. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник / О. Ф. Скакун. Х.: Эспада, 2005. С. 677–679.
38. Трубін І. Загальні проблеми юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення / І. Трубін // Підприємництво, господарство і право. 2007. № 6. С. 98.

-
39. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве // Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права: избранные труды : в 2 т. М.: Статут, 2005. Т. 2. С. 60–61.
40. Рожкова М. Юридические факты в гражданском праве / М. Рожкова // Приложение к журналу «Хозяйство и право». М., 2006. № 7. С. 8–9.
41. Харитонов Є. О. Цивільні правовідносини: навчальний посібник / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонova. К.: Істина, 2008. С. 100.
42. Бойко М. Д. Відшкодування шкоди: Правовий аспект: Навчальн-практичний посібник / Бойко М. Д. К.: Атіка, 2007. 328 с.
43. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України № 3689-ХІІ від 15.12.1993. Редакція від 21.05.2015. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
44. Про охорону прав на сорти рослин. Закон України № 3116-ХІІ від 21.04.1993. Редакція від 30.06.2016. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3116-12>.
45. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем. Закон України № 3116-ХІІ від 21.04.1993. Редакція від 30.06.2016. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3116-12>.
46. URL: [refer.in.ua / major / 255 / 67008](http://refer.in.ua/major/255/67008).
47. Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / Кечекьян С. Ф. М., 1958. С. 83.
48. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права / Г. Ф. Шершеневич. М.: Издание Бр. Башмаковых, 1912. Вып. 3. С. 620.
49. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права / Е. Н. Трубецкой. К.: Книжный магазин С. И. Иванова и К0, 1906. С. 134.
50. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М.: Юристъ, 1997. С. 481.
51. Теорія держави і права: академічний курс: підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Юрінком Інтер, 2006. С. 487.
52. Форманюк В. І. Правова природа категорії «цивільна правосуб'єктність» // Правове життя сучасної України: тези доповідей 10-ої ювілейної звітної наук. конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю. М. Оборотов. Одеса: Фенікс, 2007. С. 252.
53. Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. М.: Статут, 1999. С. 70.
54. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. 3-е изд. Казань, 1901. С. 121.

-
55. Синайский В. И. Русское гражданское право / В. И. Синайский. М.: Статут, 2002. С. 123. (Классика российской цивилистики).
56. Виноградов П. Г. Очерки по теории права / П. Г. Виноградов. М., 1915. С. 52–53.
57. Тарановский Ф. В. Энциклопедия права (по изданию 1922 г.) / Ф. В. Тарановский. СПб., 2001. С.159.
58. Мацегорін О. І. Об'єкти цивільних прав у аспекті новітньої кодифікації / О. І. Мацегорін // Часопис Київського університету права. 2001. № 1. С. 50–58.
59. Юридична енциклопедія: в 6 т. редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: Укр. енцикл., 1999. Т. 2. С. 55.
60. Иоффе О. С. Обязательственное право / Иоффе О. С. М. : Юрид. лит., 1975. 880 с.
61. Джавадов Х. А. Ответственность в новом Гражданском кодексе Азербайджанской Республики: нововведения, недостатки / Х. А. Джавадов // Держава і право: зб. наук. праць. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. Вип. 31 Юридичні і політичні науки. С. 288.
62. Басін К. В. Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності / К. В. Басін // Правова держава: Щорічник наук. праць ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. К., 2003. Вип.14. С. 108–114.
63. Горшенев В. М. К вопросу о понятии юридической ответственности в советском праве / В. М. Горшенев // Вопросы советского права: сб. докладов к конференции по итогам научно-исследовательской работы. Новосибирск, 1966. С. 38.
64. Советское гражданское право: субъекты гражданского права / под ред. С. Н. Братуся. М.: Юрид. лит., 1984. С. 16, 30.
65. Цивільне право України: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін.; за ред. Ч. Н. Азімова, С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. Х., 2000. Ч. 1. С. 334.
66. Зобов'язальне право: теорія і практика / за ред. О. В. Дзери. К.: Юрінком Інтер, 1998. С. 111–112.
67. Венедиктов В. С. Юридична відповідальність працівників ОВС України: монографія. Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. С. 171–172.
68. Харитонов Е. О. Гражданское право. Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обя-

зательство. Виды договоров: авторское право. Представительство: учеб. пособие / Е. О. Харитонов, Н. А. Саниахметова. К.: А.С.К., 2001. 832 с.

69. Повышение роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. К.: Наукова думка, 1988. С. 145–146.

70. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар/ за заг. ред. Є. О. Харитонові, О. І. Харитонові, Н. Ю. Голубевої. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. С. 357.

71. Полищук И. Ю. Основные подходы, которые применяются при расчете размера ущерба при нарушениях авторских прав на компьютерные программы / И. Ю. Полищук. URL: <http://www.intelect.org.ua/content/osnovnye-podhody-kotorye-primenyayutsya-pri-raschete-razmera-ushcherba-pri-narusheniyah>.

72. Гусаковська Т. О. Підходи до визначення розміру збитків від неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності./ Економіка, організація і управління підприємством.// Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 3 (65). URL: <http://www.intelect.org.ua/content/osnovnye-podhody-kotorye-primenyayutsya-pri-raschete-razmera-ushcherba-pri-narusheniyah>.

73. Directive on the Civil Enforcement of Intellectual Property Rights 2004/48/EC. URL: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048R % 2801% 29&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048R%201%29&from=EN)].

74. Application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights // Rport from the commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions. Brussels, 22.12.2010 URL: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0779 &from =EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0779&from=EN).

75. Damages in Intellectual Property Rights. European observatory on Counterfeiting and Piracy, 2009. 114 p. URL: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf.

76. Андрощук Г. Защита интеллектуальной собственности в Германии: экономико-правовой аспект / Г. Андрощук // Наука та інновації. 2010. № 3. С. 66–83.

77. Wandtke A. Doppelte Lizenzgebühr im Urheberrecht als Modell für den Vermögensschaden von Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet // GRUR. 2000. № 11–12. S. 942–950.

-
78. Жилинский А. Введение в немецкое право / А. Жилинский, А. Рерихт. М.: Спарк, 2001. 767 с.
79. Финенко Е. Правовая охрана изобретений, полезных моделей, товарных знаков и промышленных образцов в Германии и Европе / Е. Финенко. Днепропетровск.: АРТ-ПРЕСС, 2013. 164 с.
80. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер. ред. и коммент. Г. А. Андрощук, А. П. Пахаренко. К.: Таксон. 1997. 112 с.
81. Липчик Д. Авторское право и смежные права / Д. Липчик. М.: Ладомир: «Издательство ЮНЕСКО», 2002. 788 с.
82. Wandtke A. Doppelte Lizenzgebühr im Urheberrecht als Modell für den Vermögensschaden von Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet//GRUR. 2000. № 11–12. S. 942–950.
83. The Direct Costs from NPE Disputes Boston University — School of Law; Research on Innovation Boston University — School of Law June 28, 2012 Boston Univ. School of Law, Law and Economics Research Paper No. 12-34 URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210.
84. Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті з питань науки і освіти на тему: «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання». Рішення до протоколу № 36 від 31 березня 2010 року. URL: <http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article.jsessionid>.
85. Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / автор-упорядник: Г. О. Андрощук. К: Парламентське вид-во, 2010. 384 с.
86. У боротьбу з патентними троями вступає Microsoft URL: <http://weeknews.in.ua/news/microsoft/1234-u-borotbu-z-patentnimi-troliami-vstupae-microsoft.html>
87. Єгоров І. Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду / І. Єгоров, В. Чехун / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.- №137/2012. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_137_2012.pdf
88. Patent trolls. Why no one likes them // The Economist. March 3, 2015. URL: <http://www.economist.com/news/business-and-finance/21645604>.

-
89. Андрощук Г. О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози / Г. О. Андрощук // Право та інноваційне суспільство. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_3.
90. Bessen J. The Evidence Is In: Patent Trolls Do Hurt Innovation. 2014. URL: <https://hbr.org/2014/07/the-evidence-is-in-patent-trolls-do-hurt-innovation>.
91. Feldman R. The AIA 500 expanded: the effects of patent monetization entities / R. Feldman, T. Ewing, S. Jeruss // UC Hastings Research Paper No. 45. April 9, 2013 URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2247195.
92. 1st Half 2015 Patent Troll Dispute Report. July 7, 2015 URL: <https://www.unifiedpatents.com/news/2016/5/5/1st-half-2015-patent-troll-dispute-report>.
93. Navigating the landscape of anti-trolling legislation. 2016 URL: https://www.pillsburylaw.com/siteFiles/Publications/054_056IPM_June_2016Feat.pdf.
94. 2016 Patent Troll Legislation. 2016. URL: <http://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/2016-patent-troll-legislation.aspx>.

Наукове видання

**Теоретичні та методичні засади
визначення збитків, завданих
неправомірним використанням прав
на об'єкти інтелектуальної власності**

Андрощук Геннадій Олександрович
Бутнік-Сіверський Олександр Борисович
Прохоров-Лукін Григорій Вікторович
Шульпін Ігор Леонідович

Комп'ютерне макетування — *Л. Цикаленко*
Художнє оформлення обкладинки — *Н. Мінченко*

Адреса редакції:
вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150
Тел.: 228-21-36; тел./факс: 200-08-76
www.ndiiv.org.ua
e-mail: letter@i.kiev.ua

Формат 60x84/16 Папір офсетний.
Гарнітура SchoolBookСТТ.
Ум.-друк. арк. 5,62. Наклад 100 прим.
Видавець: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
м. Київ, вул. Бориспільська, 9.
Свідоцтво: серія ДК № 3534 від 24.07.2009 р.
Виготовлювач: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
м. Київ, вул. Бориспільська, 9.
Свідоцтво: серія ДК № 3534 від 24.07.2009 р.