

УДК 347.2

Н.О. Білоусова

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

### **Компенсація як спосіб судового захисту прав інтелектуальної власності**

Питання можливості застосування разового грошового стягнення (компенсації) замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності є одним із актуальних питань у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Дослідженню правової природи цієї санкції та умов її застосування приділили увагу Штефан А., Коваль І., Тарасенко Л., Садикова Я.М. та інші вітчизняні науковці та практики.

Можливість застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності передбачена пунктом 5 частини 2 статті 432 ЦК України, проте спеціальні закони використовують термін «компенсація». Аналіз судової практики свідчить про однакове розуміння вказаних термінологічних конструкцій[1]. Вказана норма ЦК України обумовлює, що розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення. Можливість вирішення судом спорів про стягнення компенсації передбачена Законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про правову охорону географічних зазначень», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів». Проте, не передбачено можливість стягнення компенсації замість відшкодування збитків при здійсненні захисту прав на торговельні марки.

Хоча вказаною вище нормою ЦК України можливість застосування одноразового грошового стягнення передбачена як універсальний спосіб захисту у разі неправомірного використання усіх об'єктів права інтелектуальної власності, однак компенсація активно застосовується у справах про захист авторських і суміжних прав, оскільки Законом України «Про авторське право і суміжні права» (стаття 52) створено сприятливі правові умови для цього - врегульовано порядок визначення її розміру і умови застосування. Натомість,

стягнення компенсації замість відшкодування збитків у справах про порушення прав промислової власності майже не застосовується. Причиною тому є посилення у вказаній вище нормі ЦК України на необхідність регулювання порядку визначення розміру компенсації в законі. Відсутність такого законодавчого регулювання позбавляє суб'єктів прав промислової власності реальної можливості застосовувати таку санкцію як альтернативу відшкодування збитків, що звужує їх права і ставить у нерівне становище суб'єктів різних видів прав інтелектуальної власності.

В одному зі своїх рішень Верховний Суд наголосив, що в силу значної специфіки об'єктів авторського права, що обумовлена їх нематеріальною (нетілесною) природою, правоволодільці обмежені як у можливості контролювати дотримання належних їм авторських прав на результати творчої діяльності третіми особами і виявляти допущені порушення, так і у можливості встановити точний або приблизний розмір понесених ними збитків, у тому числі якщо правопорушення вчинено у сфері підприємницької діяльності[1]. На нашу думку, зазначені судом фактори є характерними не лише для сфери авторського права, а взагалі для сфери права інтелектуальної власності в силу спільних ознак об'єктів.

Слід зазначити, що відсутність на рівні спеціальних законів регулювання порядку визначення розміру одноразового грошового стягнення замість відшкодування збитків та обставин, які при цьому мають бути враховані, не позбавляє правоволодільців права застосовувати такий спосіб судового захисту, якщо закон визнає саму можливість його застосування, однак створює суттєві складнощі для застосування такого способу захисту для правоволодільців та підґрунтя для неоднакових підходів з боку судів. Так, рішенням Господарського суду Рівненської області від 28 листопада 2017 р. у справі № 918/86/17 [2], яке набуло законної сили, було задоволено позовні вимоги про стягнення грошової компенсації за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності, яким у цій справі був промисловий зразок, захищений патентом. Цікавим у цьому рішенні є і той факт, що у його мотивувальній частині при визначенні розміру компенсації, порядку і підстав її стягнення суд посилався на Закон України «Про авторське право і суміжні права», що дозволяє зробити висновок про застосування судом аналогії закону як способу подолання прогалин.

Рішенням Держинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 16 вересня 2019 р. у справі № 210/1323/19 [3] було відмовлено у задоволенні позовних вимог «про відшкодування збитків шляхом застосування разового грошового стягнення за незаконне користування знаком для товарів та послуг» (апеляційна скарга залишена без розгляду). Не маючи встановленого у законі порядку визначення розміру компенсації, позивач обґрунтовував розмір, взявши за основу методичку оцінку вартості майнових прав. У мотивувальній частині, відмовляючи у застосуванні одноразового грошового стягнення замість відшкодування збитків, суд послався на відсутність в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлених випадків і розміру зазначеного стягнення, що здійснювалося б на захист прав, які виникають із свідоцтва на знак товарів і послуг, на відміну від приписів статті 52 України «Про авторське право і суміжні права». Суд також вирішив, що застосувати аналогію у цій ситуації є неможливим, оскільки спірні відносини регулюються як ЦК України, так і Законом України «Про охорону прав на знаки товарів і послуг», а тому їх не можна вважати не врегульованими. Тим самим суд повторив позицію, висловлену у листі ВГСУ №01-8/974 від 14.12.2007 р. «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності» [4].

172

Як видно із наведених прикладів, немає одноманітної практики у підходах судів до застосування компенсації як альтернативного способу захисту замість відшкодування збитків стосовно прав промислової власності.

Слід зазначити, що в рекомендаціях щодо вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, звернених до суддів, підкреслюється, що у разі, якщо закон передбачає саму можливість стягнення компенсації, однак не встановлює порядок визначення її розміру і умов застосування суб'єкт, права інтелектуальної власності якого порушені, у загальному порядку повинен довести наявність підстав для її стягнення та обґрунтувати розмір [5, с. 142, 180].

Застосовуючи компенсацію як спосіб захисту, Верховний Суд визначив фактори, які мають враховуватися при встановленні розміру компенсації, які цілком доречно розповсюдити на усі види прав інтелектуальної власності: вина особи; обсяг порушення та (або) намірів відповідача; об'єктивні критерії, що

можуть свідчити про орієнтовний розмір шкоди, завданої неправомірним кожним окремим використанням об'єкта авторського права; тривалість та обсяг порушень (одноразове чи багаторазове використання спірних об'єктів); розмір доходу, отриманого унаслідок правопорушення; кількість осіб, право яких порушено; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля та інші обставини, що мають істотне значення з урахуванням вимог розумності і справедливості [1].

#### Висновки:

Підсумовуючи викладене, вважаємо доцільним надати суб'єктам різних видів прав інтелектуальної власності реальної можливості застосувати на практиці надане їм законом право на стягнення у судовому порядку одноразового грошового стягнення (компенсації) як альтернативи відшкодування збитків, для чого необхідно врегулювати на рівні ЦК України або спеціальних законів порядок визначення розміру компенсації та умови її застосування.

173

#### Список використаних джерел

1. Постанова Верховного Суду від 11 листопада 2020 року у справі № 755/22219/14. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92973240>
2. Рішення Господарського суду Рівненської області від 28 листопада 2017 р. у справі № 918/86/17. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/70615154>
3. Рішення Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 16 вересня 2019 р. у справі № 210/1323/19. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84455352>.
4. Лист Вищого Господарського Суду України №01-8/974 від 14.12.2007 р. «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності»
5. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І. М. та ін. — Київ : К.І.С., 2018. — 424с.