



Ю.М. Капіца*

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Відповідно до ст. 50 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та державами членами (далі — УПС), що вступила у силу 1 березня 1998 р., Україна має “удосконалювати захист прав інтелектуальної власності для того, щоб до кінця п’ятого року після набуття чинності Угоди забезпечити рівень захисту аналогічний до існуючого у Співтоваристві, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав”.

Якщо вимога — забезпечення “рівня захисту, аналогічного до існуючого в Співтоваристві” може бути реалізована через адаптацію національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (далі — ЄС), “ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав” здебільшого є компетенцією держав-членів. У зв’язку з зазначеним актуальним є дослідження досвіду захисту прав інтелектуальної власності в державах-членах ЄС, що є метою цієї статті.

Окремі питання захисту прав інтелектуальної власності в ЄС та Україні досліджувалося в працях Г. Андрошука, В. Дроб’язко, В. Жарова, І. Кожарської, О. Коцюби, В. Паладія та інших. Проте до цього часу досвід країн ЄС з реалізації прав інтелектуальної власності спеціально не розглядався.

На міжнародному рівні всі держави-члени, а також Спільнота є сторонами Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, ухваленої в 1994 р. під час Уругвайського раунду переговорів в рамках Світової організації торгівлі на підставі Рішення Ради 94/800/ЄС.

Угода містить значну кількість норм, що стосуються засобів охорони прав інтелектуальної власності (ст.ст. 40-61). Крім того держави-члени є учасниками низки міжнародних договорів з охорони інтелектуальної власності, в яких також містяться положення з захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, Паризької конвенції про охорону промислової власності, Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів та Римської конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення.

Незважаючи на гармонізацію національного законодавства відповідно до Угоди ТРІПС та інших багатосторонніх договорів, в державах-членах залишилися суттєві відмінності законодавства¹, що з, одного боку, не дозволяє суб’єктам прав інтелектуальної власності користуватися рівноцінним рівнем охорони на території всієї Спільноти, з іншого, — зосереджує увагу на можливості застосування різних форм та методів реалізації прав інтелектуальної власності.

Це стосується процедур припинення діяльності, пов’язаної з контрафакцією або піратством (судові заборони), тимчасових заходів, що застосовуються, головним чином, для забезпечення доказів, визначення рівня завданої шкоди, цивільних та кримінальних санкцій. В деяких державах застосовуються процедури з отримання інформації та видалення з ринку контрафактних товарів за рахунок порушника.

Існує відмінність у способі застосування судових заборон стосовно врахування інтересів третіх сторін, усунення товарів з порушеннями прав та обладнання, що використовується для

© Капіца Ю.М., 2005

* директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, кандидат юридичних наук

¹ Частина 3(С) Пропозиції до Директиви про заходи та процедури, призначені гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності, COM (2003) 46 final.



виробництва піратської продукції, накладанні санкцій.

У Греції застосування санкцій не передбачає наявності в обов'язковому порядку вини та внаслідок цього може бути спрямовано проти добросовісного порушника. У Швеції та Фінляндії санкції не застосовуються до добросовісної особи. У Данії, Іспанії та Італії санкції не застосовуються до особи, що використовує відповідні товари у приватних цілях без комерційної мети.

У Нідерландах не виносяться рішення про конфіскацію та знищення підробленої чи піратської продукції, що стосується об'єктів авторського права, якщо не було особистої співучасті особи в порушення, вона не займалася професійно виробництвом та розповсюдженням відповідних товарів та придбала їх виключно для особистих цілей. У Великобританії інструменти, що використовуються для виготовлення піратських копій, можуть знищуватися, тільки якщо особа, яка ними володіє, знала або мала підстави знати, що вони призначалися для таких цілей.

У ФРН обладнання, що використовується виключно або майже виключно для виробництва піратських копій об'єктів авторського права, може бути конфісковано та знищено лише, якщо вони є власністю пірата, у той час як відповідні норми не передбачені щодо об'єктів права промислової власності. У Нідерландах судами використовується практика, згідно з якою є можливим зобов'язати порушника видалити товари з порушеннями прав з ринку з покриттям порушником витрат на ці заходи виплатою компенсації покупцям². Така практика не існує в законодавстві решти держав-членів.

Суттєвою є відмінність у застосуванні попередніх судових заборон.

У Великобританії відомою судовою практикою є застосування рішення в справі Антона Піллера³, згідно з яким є можливим за рішенням суду обшук та конфіскація доказів у приміщеннях гаданого порушника. Проте в інших країнах такий захід інколи вважається надто дорогим та складним.

Ефективним для застосування вважається рішення в справі компанії Doorstep⁴, шляхом якого можуть подаватися запити на одержання документів та предметів однак без права входити до приміщення.

Інший захід, відомий як рішення про заморожування (ст. 25 Закону про цивільний процес Великобританії) або рішення в справі компанії Mareva⁵, використовується для блокування банківських рахунків та інших активів відповідача, доки справа не буде ґрунтовно проаналізована судом.

Ефективні інструменти для отримання доказів передбачені також законодавством Франції (ст.ст. L-332-1, L-521-1, L-615-5 та L-716-7 Кодексу інтелектуальної власності). Суб'єкт права при виявленні контрафактної продукції може подати вимогу про конфіскацію голові суду першої інстанції. Судове рішення може полягати у конфіскації шляхом описування або фактичної конфіскації товарів, що порушують права інтелектуальної власності. Такий же порядок передбачено і в Італії.

Обмеженими є юридичні можливості отримання доказів у ФРН. Вони стосуються лише отримання доказів шляхом заяв свідків, свідчень експертів та обшуку, проте не поширюються на документи чи аудит сторін. На відміну від інших держав-членів в Австрії, Данії та Швеції не передбачено порядок прийняття рішення про розслідування без заслуховування другої сторони.

Існують відмінності при застосуванні судами держав-членів тимчасових заходів.

У Нідерландах застосовується спрощена процедура *kort geding* (ст. 289 Закону про

² HR 23.2.1990, NJ 1990, 664 m. nt. DWFV (Hameco).

³ Справа Anton Piller KG проти Manufacturing Processes Ltd. [1976] 1 Ch. 55, [1976] R.P.C. 719.

⁴ Справа Universal City Studios Inc. проти Mukhtar & Sons [1976] F.S.R. 252.

⁵ Справа Mareva Compania Naviera SA проти International Bulk Carriers SA [1975] 2 Lloyd's Rep. 509.



цивільний процес)⁶, яка вважається певною мірою заміником звичайних процедур у випадках порушень прав інтелектуальної власності.

У Великобританії звичайним є застосування попередніх судових заборон, оскільки вирішальним чинником при ініціюванні справи у суді є здатність відповідача сплатити компенсацію, достатню для покриття втрат позивача, якщо рішення суду буде на його користь. У Німеччині застосування попередніх судових заборон є досить обмеженим. Вони виносяться головним чином у справах щодо торговельних марок у явних випадках контрафакції.

У Франції є можливим застосування рішення про тимчасові заходи після того, як буде розпочата процедура по суті, але це трапляється відносно рідко, оскільки, з одного боку, є можливим подати вимогу про описування або конфіскацію контрафактних товарів, з другого боку, тимчасові заходи не дозволяють вимагати компенсації шкоди.

Щодо обчислення завданої шкоди, у державах-членах застосовуються три підходи: компенсація дійсних понесених втрат, вимога передачі прибутків, отриманих порушником, та сплата роялті, які були б нараховані, якби порушник запитав дозволу користування правом. У більшості країн позивач може вибирати між трьома видами або принаймні між першим та третім, без сумування або змішування різних видів обчислення.

Практичні особливості застосування кожного з цих видів обчислення є значно відмінними в державах-членах. Так, стосовно передачі прибутків у Німеччині підставою для вимоги є положення Цивільного кодексу про реституцію прибутків, несправедливо отриманих внаслідок "відхиленя у діяльності"⁷. У Великобританії передача прибутків вважається не відшкодуванням шкоди, а "заходом відновлення справедливості".

У Португалії при порушенні авторського права при обчисленні відшкодування мають враховуватися доходи порушника. В Австрії завдана шкода від нелегітимного використання об'єктів авторського права може обчислюватися виходячи з розміру прибутків порушника незалежно від ступеня провини. У Фінляндії у випадку торговельних марок вимога про отримання прибутків порушника може бути виправдана навіть у разі незловмисного порушення. У країнах Бенілюксу передача прибутків порушника може бути лише в разі обтяжуючих обставин (зловмисності). У Франції сторона, яка зазнала шкоди, має право на отримання відшкодування не менше та не більше ніж дійсно зазанані втрати (ст. 1382 Цивільного кодексу).

До цього часу право на отримання інформації від відповідача щодо походження піратських товарів, шляхи збуту, участь третіх сторін було запроваджено у законодавстві лише в Німеччині у Законі про торговельні марки (ч. 19) та у Законі про торговельні марки Бенілюксу (ч. 4 ст. 13).

Що стосується кримінальних санкцій помітні відмінності існують не тільки стосовно рівня передбачених національним законодавством покарань, але й щодо підходу до обчислення штрафів. Згідно із Угодою ТРІПС та національним законодавством держави-члени застосовують цивільно-правові засоби відшкодування та кримінальні санкції, що можуть передбачати ув'язнення.

Максимальні штрафи дорівнюють від кількох тисяч євро (Італія, Люксембург), близько 500 000 євро (Бельгія) або понад 750 000 євро (Франція, для юридичних осіб). У Великобританії закон не передбачає максимального розміру грошових санкцій. В деяких країнах максимум не встановлюється, оскільки розмір обчислюється в залежності від доходів порушника (скандинавські країни, Австрія та Німеччина).

⁶ Суд мусив підтвердити характер тимчасового заходу відповідно до статті 50 Угоди ТРІПС (рішення суду Hermes, 16 червня 1998 року у справі C-53/96, Rec. 1998, с. I-3603).

⁷ Судовою практикою ФРН визначено більш чіткий порядок відшкодування. Так, Федеральний суд (BGH) в рішенні від 02.11.2000 зазначив, що прибутки, одержані при реалізації підробленої продукції, не мають зменшуватися на розмір накладних витрат.



Покарання ув'язненням сягає від декількох днів до 10 років (Греція та Великобританія). Таким чином, як свідчать документи Єврокомісії⁸, у державах-членах існують значні відмінності у засобах забезпечення прав інтелектуальної власності.

Вказані спричинило у 1998-2004 рр. активні дії Євросоюзу з гармонізації законодавства держав-членів в сфері реалізації прав інтелектуальної власності та прийняття Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, метою якої є наближення законодавств держав-членів для досягнення "гарантованого, високого, рівноцінного та однорідного рівня охорони інтелектуальної власності на Внутрішньому ринку"⁹.

Суттєвими є положення Директиви про порядок надання доказів судовими органами однієї держави-члену іншої, забезпечення доказів перед поданням позову; запровадження права на отримання під час судового провадження інформації про походження та канали збуту піратських товарів. Директива містить норми щодо тимчасових та застережних заходів, а також з вилучення товарів, видалення їх з каналів збуту та знищення, запобіжні та альтернативні заходи, способи відшкодування, судові витрати, опублікування судових рішень, а також розроблення кодексів поведінки, обміну інформацією між органами внутрішніх справ держав-членів.

Особливе значення Директива має для України як з точки зору застосування засобів захисту прав, що довели свою ефективність в європейських країнах, так і з метою реалізації вимог УПС та Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС", одним з пріоритетів яких є наближення законодавства України у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС.

В той же час оскільки Директива визначає лише результати, що мають бути досягнуті, залишаючи при цьому право вибору і методів національним органам влади (ст. 249 Договору про заснування Європейського Співтовариства) врахування при адаптації законодавства України наведених особливостей захисту прав в державах-членах ЄС є актуальним завданням.

*Стаття рекомендована до друку науково-технічною радою
Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України
(протокол № 3 від 10 березня 2005 року)*



⁸ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights. COM(2003) 46 final та інші.

⁹ Пункт 10 преамбули, Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, OJ L 157/45, 30.4.2004.