

РОЗДІЛ IV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

УДК 347.77/78 (477)

ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОЗАДОГОВІРНИМ ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ

Позова Д.Д., к.ю.н., спеціаліст

Національний університет «Одеська юридична академія»

У статті розглядаються деякі питання як теоретичного, так і практичного значення, пов'язані з відшкодуванням майнової шкоди, завданої внаслідок позадоговірного порушення авторських і суміжних прав. Визначаються особливості деліктних зобов'язань, спричинених порушенням права інтелектуальної власності. Аналізуються способи відшкодування майнової шкоди, завданої авторам та іншим правовласникам.

Ключові слова: деліктна відповідальність, майнова шкода, відшкодування збитків, виплата компенсації, стягнення доходу.

Позова Д.Д. О ВОЗМЕЩЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ВНЕДОГОВОРНЫМ НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ / Национальный университет «Одесская юридическая академия», Украина

В статье рассматриваются некоторые вопросы как теоретического, так и практического значения, связанные с возмещением имущественного вреда, причиненного вследствие внедоговорного нарушения авторских и смежных прав. Определяются особенности деликтных обязательств, вызванных нарушением права интеллектуальной собственности. Анализируются способы возмещения имущественного вреда, причиненного авторам и другим правообладателям.

Ключевые слова: деликтная ответственность, имущественный вред, возмещение убытков, выплата компенсации, взыскание дохода.

Pozova D.D. ABOUT COMPENSATION FOR PROPERTY DAMAGE ARISING OUT OF NON-CONTRACTUAL COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS INFRINGEMENT / National university "Odesa law academy", Ukraine

The article is dedicated to the issues, both of theoretical and practical importance, regarding compensation for property damage arising out of the non-contractual infringement of copyright and related rights. The basic principles of legal regulation for damages caused by the infringement of copyright and related rights within tort liabilities are determined. Features of the tort liability caused by a violation of intellectual property rights are defined. Ways of compensation for property damage caused to the authors and other rights owners are analyzed. They are payment of the compensation, of damages or illegally earned income of the offender. The Civil Code of Ukraine expressly provides for the use of such forms of the liability for infringement of intellectual property rights as damages or single monetary penalty and doesn't mention anything about compensation. However, comparison of the relevant provisions of the Civil Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights" suggests that in its meaning such terms as "monetary penalty" and "compensation" are identical. The latter is well-established in the legislation of Ukraine in the field of intellectual property. Attention is paid to some inconsistency that exists in the law: article 432 of the Civil Code of Ukraine emphasizes an opportunity to pay compensation only instead of compensation, while the Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights" provides compensation instead of both restitution and recovery of income received by an offender. It is explained in the next way: the Civil Code of Ukraine does not regulate such kind of way of compensation for property damage as a penalty the offender received income at all, although the scope of such ways is not limited by a nominal list. It is stated that the provisions of art.52 of the Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights" about the possibility of compensation instead of both restitution and recovery of income received by the offender should be regarded as a special rule concerning the provisions of art.432 of the Civil Code of Ukraine. It is noted that both damages and recovery of income have the same purpose – compensation for damages caused to the rights owners as a result of his rights violations, but collecting of the income also performs another function – to prevent unjust enrichment of the offender as a result of his wrongful conduct. Election by the copyright holders one of the way of compensation for property damage in each case depends on the circumstances and the available evidence base.

Key words: tortious liability, property damages, indemnification for losses, payment of compensation, recovery of income.

Невпинний розвиток ринку технологій відтворення розповсюдження та обміну інформації супроводжується зростанням кількості порушень авторських і суміжних прав. Зважаючи на характерну для цивільної відповідальності компенсаційну функцію, завдяки якій відновлюється майнове становище потерпілого, особливого значення набувають саме цивільно-правові засоби захисту порушених прав суб'єктів прав інтелектуальної власності. Як відомо, виготовлення і розповсюдження контрафактних примірників творів, фонограм, відеогам, комп'ютерних програм тощо, а також інші види порушень авторського права і суміжних прав спричиняють майнову шкоду авторам та іншим правовласникам. Такі протиправні дії здебільшого не пов'язані з порушенням договірних зобов'язань. У зв'язку з цим актуальним і своєчасним видається дослідження проблеми відшкодування правопорушниками майнової шкоди, завданої їхніми незаконними діями відносно об'єктів права інтелектуальної власності. Обов'язок відшкодувати зазначену шкоду виникає в рамках охоронного правовідношення в складі деліктного зобов'язання.

Дослідженню зобов'язань, які виникають внаслідок завдання шкоди, та відповідальності за її завдання, у тому числі відшкодування збитків як однієї з форм відповідальності, присвячено чимало наукових праць як сучасних вітчизняних і російських, так і радянських фахівців у галузі цивільного права: Д.В. Бобрової, І.О. Дзери, О.С. Іванкової, О.С. Іоффе, Т.С. Ківалової, Т.Є. Крисан, М.С. Малєїна, В.П. Маслова, О.А. Собчака, А.В. Янчука та ін. Проблема відшкодування майнової шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав у позадоговірних зобов'язаннях, порушувалася в дисертаційному дослідженні Н.П. Бааджи. Крім того, деякі аспекти цивільної відповідальності за порушення авторського права та окремих її форм висвітлювалися Л.М. Барановою, Т.В. Рудник. Разом із тим, не всі питання відшкодування шкоди, завданої порушенням авторських і суміжних прав, були належним чином розглянуті, що зумовлює необхідність подальших наукових пошуків у цьому напрямку.

Метою даної статті є визначення деяких проблемних питань як теоретичного, так і практичного значення, пов'язаних з відшкодуванням майнової шкоди, завданої позадоговірним порушенням авторського права і суміжних прав, та розробка рекомендацій щодо їх вирішення.

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання:

- визначити основні засади правового регулювання відшкодування шкоди, завданої порушенням авторських і суміжних прав, у межах деліктних зобов'язань;
- визначити та проаналізувати способи відшкодування майнової шкоди, завданої порушенням авторських і суміжних прав, у деліктних зобов'язаннях.

Правовому регулюванню деліктних зобов'язань присвячена глава 82 ЦК України. Оскільки завдання шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності не було віднесено законодавцем до числа так званих спеціальних деліктів, то слід керуватися загальними положеннями зазначеної глави цього Кодексу про відповідальність за завдану майнову шкоду. Відповідно до правила генерального делікту, закріпленого в ч.1 ст.1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Уявляється, що об'єктивну сторону складу правопорушення, яке посягає на відносини у сфері права інтелектуальної власності, становлять саме протиправні дії. Перелік видів порушень авторського права і (або) суміжних прав міститься в ст.50 Закону України «Про авторське право і суміжні права». У випадку деліктної, так само як і договірної відповідальності, законом встановлено презумпцію вини особи, яка завдала шкоди. Отже, підставою настання деліктної відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав є повний склад правопорушення, або сукупність наступних умов: протиправні дії, наявність завданої шкоди, причинно-наслідковий зв'язок між протиправними діями та завданої ними шкоди, вина правопорушника.

Слід зауважити, що в літературі можна зустріти точку зору, відповідно до якої відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права інтелектуальної власності, пропонується відносити до системи спеціальних деліктів. При цьому відзначається, що особливість цього делікту полягає в тому, що майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше мають строковий характер і, відповідно, порушене право підлягає захисту, а заподіяна шкода – відшкодуванню протягом встановленого в законі часу [1, 43]. Така позиція

заслуговує на увагу, оскільки делікт, спричинений порушенням права інтелектуальної власності, та відповідне деліктне зобов'язання, дійсно, мають ряд особливостей, хоча й відповідальність настає за тих самим умов, що й при генеральному делікті. Так, по-перше, об'єктом правопорушення є відносини у сфері права інтелектуальної власності, правове регулювання яких має ряд особливостей (зокрема, правовий режим використання та охорони об'єктів права інтелектуальної власності). По-друге, у разі скоєння правопорушення об'єктам авторського права і суміжних прав та ін. не завдається прямої безпосередньої майнової шкоди (реальні збитки) – натомість має місце завдання шкоди у вигляді упущеної вигоди. По-третє, способи відшкодування завданої шкоди (або форми деліктної відповідальності) дещо відрізняються за своїм складом від загальноприйнятих.

Щодо способів відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого, то ст.1192 ЦК України передбачає можливість відшкодування шкоди в натурі або відшкодування завданих збитків у повному обсязі. І хоча виходячи зі змісту цієї норми може здатися, що мова йде виключно про відшкодування реальних збитків, у цивілістиці цілком справедливо обґрунтовувалось, що відшкодування упущеної вигоди може мати місце як у договірних, так і позадоговірних зобов'язаннях. Відповідно до ст.22 ЦК України упущеною вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Однак окрім відшкодування збитків (упущеної вигоди), ЦК України передбачає можливість застосування й іншої форми відповідальності за порушення права інтелектуальної власності. Так, відповідно до п.5 ч.2 ст.432 ЦК України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Серед способів цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав у пункті г) частини першої ст.52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» зазначено право суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій. Таким чином, Закон України «Про авторське право і суміжні права» замість загального терміна «грошове стягнення» використовує спеціальний термін «компенсація». Проте співставлення відповідних положень ЦК України та Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє говорити про те, що за своїм значенням вони є тотожними. Адже компенсація так само виплачується в грошовій формі і є способом відшкодування завданої шкоди. В юридичній доктрині висловлюється точка зору про те, що застосування терміну «компенсувати» є доречним, коли йдеться про заподіяння моральної шкоди [2, 978]. Відповідно до іншої позиції обґрунтовується доцільність використання терміну «відшкодування шкоди» у широкому сенсі – для позначення будь-яких правовідносин відшкодування, а позначення «компенсаційні зобов'язання» – стосовно інституту, передбаченого главою 82 ЦК України, та правовідносин, які виникають при реалізації відповідних норм [3, 6-7]. Думається, що питання коректності застосування термінології для позначення відшкодування шкоди, відповідних зобов'язань та окремих способів відшкодування може бути предметом самостійного дослідження. Зазначимо лише те, що термін «компенсація» є усталеним у законодавстві України у сфері інтелектуальної власності. Натомість у законодавстві США для позначення аналогічної грошової виплати вживається термін «statutory damages», який перекладається як встановлені на підставі закону, або нормативні, збитки.

При зверненні до суду з позовом правовласник самостійно обирає спосіб захисту свого порушеного права. Виходячи з положень ч.2 ст.31 ЦПК України, позивач може змінити спочатку обраний ним спосіб відшкодування майнової шкоди (наприклад, відшкодування збитків) на виплату компенсації тільки до початку розгляду судом справи по суті. Звертає на себе увагу певна неузгодженість у законодавстві, а саме: у ст.432 ЦК України йдеться про можливість виплати компенсації лише замість відшкодування збитків, у той час як у Законі України «Про авторське право і суміжні права» передбачено виплату компенсації замість як відшкодування збитків, так і стягнення доходу, отриманого правопорушником. Поясненням цьому може бути те, що ЦК України не регулює такий спосіб відшкодування завданої майнової шкоди, як стягнення отриманих правопорушником доходів, хоча й не обмежує коло таких способів поіменованим переліком. Згадка про доходи, отримані правопорушником, зустрічається в ч.3 ст.22 ЦК України у зв'язку із визначенням розміру упущеної вигоди. У ній

зазначено наступне: 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.

Слід зазначити, що така міра цивільної відповідальності, як стягнення отриманого правопорушником прибутку, дуже часто застосовується в судовій практиці США. Так, у зв'язку з порушенням авторського права законодавство США передбачає, зокрема, відшкодування фактичних збитків, спричинених правовласнику, та будь-якого додаткового прибутку, отриманого правопорушником (*actual damages and profits*). При цьому під додатковим прибутком розуміється будь-який отриманий правопорушником прибуток, який пов'язаний зі скоєним протиправним діянням та не враховується при визначенні фактичних збитків. У випадку, коли прибуток відповідача не є чимось більшим, ніж мірою завданих правовласнику збитків, передбачається відшкодування лише збитків. Якщо ж правовласник зазнав збитків, які не знайшли відображення в прибутку правопорушника, чи якщо пов'язаний із порушенням авторських та суміжних прав прибуток не служить мірою завданих збитків, закон допускає відшкодування кожного з них.

Як справедливо зазначає Л.М. Баранова, доходи від правопорушення, що стягуються на користь потерпілої особи, не можна кваліфікувати як упущену вигоду, як не вважаються вони й реальними збитками (дохід порушника не належав до майнової сфери стягувача, тому він не є втратою в розумінні ч.2 ст.22 ЦК України). Вчена робить висновок, що стягнення з правопорушника доходів, одержаних ним у зв'язку з порушенням права, є альтернативним способом відшкодування майнової шкоди у формі упущеної вигоди [4, 6-9].

Враховуючи викладене, положення ст.52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо можливості виплати компенсації замість відшкодування збитків та стягнення доходу, отриманого правопорушником, слід розглядати як спеціальну норму відносно положень ст.432 ЦК України. Доцільність вимоги про виплату компенсації існує тоді, коли неможливо чи досить складно точно оцінити та підрахувати завдані правовласнику збитки або відсутні відомості про незаконно отриманий правопорушником дохід. Зауважимо, що відсутність прибутку не означає відсутність будь-яких доходів у правопорушника, адже ототожнення понять «дохід» і «прибуток» є недопустимим.

Якщо звернутися до досвіду країн-членів Європейського Союзу, то збитки там швидше за все оцінюються на підставі шкоди, завданої позивачу, ніж прибутку, отриманого відповідачем, хоча в деяких країнах, прибуток іноді може бути використаний як керівництво або взятий до уваги при оцінці шкоди. Крім того, якщо обчислити збитки важко або неможливо, законодавство декількох держав-членів дозволяє здійснення «розумної» або «справедливої» оцінки збитків. Наприклад, в Естонії суд може прийняти рішення про розмір присуджуваних збитків, якщо точні масштаби втрат не можуть бути встановлені. У Чехії позивач може претендувати на «абстрактну упущену вигоду», тобто вигоду, яка, як правило, може бути досягнута у відповідній сфері діяльності за умови дотримання справедливих відносин бізнесу і при нормальних конкурентоздатних умов [5, с. 7-11, 70].

Думається, що присудження таких обґрунтованих грошових сум у разі неможливості (складності) обчислення збитків є подібним до виплати компенсації за вітчизняним законодавством. Адже Законом України «Про авторське право і суміжні права» встановлено граничні розміри компенсації, яка може бути присуджена правовласнику (від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат) – конкретний розмір визначається судом на власний розсуд. У разі пред'явлення правовласником позову про виплату компенсації суд, за умови доведеності факту порушення авторського та (або) суміжних прав, повинен у будь-якому випадку присудити виплату компенсації, щонайменше, у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Якщо ж позивачем було заявлено позовні вимоги про виплату компенсації в розмірі, більшому, ніж встановлений мінімальний розмір відшкодування, то закон передбачає об'єктивні критерії, на які повинен спиратися суд при визначенні конкретного розміру компенсації. Відповідно до ч.2 ст.52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до них належать обсяг порушення та (або) наміри відповідача, а відповідно до ст.432 ЦК України – вина особи та інші обставини, що мають істотне значення. Крім того, такі критерії були більш детально розроблені в судовій практиці, а саме: масштаби порушення (його тривалість, одно- або багаторазове використання об'єкта авторського права, способи неправомірного використання, обсяг контрафактної продукції, її вартість на

ринку, територія її розповсюдження, негативний вплив на подальшу діяльність правовласника і її доходність тощо); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо [6; 7].

Як стягнення збитків, так і стягнення доходу мають однакове призначення – відшкодування шкоди, завданої правовласнику внаслідок порушення його прав, але стягнення доходу виконує також додаткову функцію – запобігання несправедливому збагаченню правопорушника внаслідок його протиправної поведінки. Обрання правовласниками одного із зазначених способів у кожному конкретному випадку залежить від обставин справи та наявної доказової бази. Компенсація є ефективним засобом відшкодування в разі складнощів у доведенні розміру збитків (упущеної вигоди) або доходу правопорушника, оскільки гарантовано забезпечує отримання позивачем щонайменше мінімальної суми компенсації, визначеної законом, за умови доведеності факту делікту. Обираючи ж між стягненням отриманого правопорушником доходу та стягненням упущеної вигоди, слід виходити з наступного. Вимогу про стягнення упущеної вигоди, доцільно пред'являти тоді, коли її розмір не обумовлений виключно розміром отриманого правопорушником доходу. У противному випадку більш раціональним видається стягнення доходу порушника, оскільки для його доведення суду потрібно надати лише докази на підтвердження валового доходу відповідача за певний період. Існування ж у позивача реальної можливості отримати дохід, який би дорівнював отриманому порушником доходу, в тому випадку, якби не було скоєно правопорушення, не входить до предмета доказування по даній категорії справ.

У подальшому перспективним вважаємо проведення порівняльного дослідження відповідних форм деліктної відповідальності за порушення авторських і суміжних прав за вітчизняним та зарубіжним законодавством, результати якого матимуть не лише теоретичне, але й практичне значення з точки зору розроблення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Заїка Ю.О. Система деліктів у цивільному праві України / Ю.О. Заїка // Приватне право і підприємництво. – 2011. – Вип. 10. – С. 41–44.
2. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
3. Ківалова Т.С. Зобов'язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Т.С. Ківалова; Одеська національна юридична академія. – О., 2008. – 40 с.
4. Баранова Л. М. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав / Л.М. Баранова [Електронний ресурс] // Теорія і практика правознавства. Електронне наукове фахове видання Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2011. – № 1. – Режим доступу: http://nauka.nulau.org.ua/download/el_zbirnik/1/Baranova.pdf.
5. Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules: comparative report [Електронний ресурс]. Prepared by Denis Waelbroeck, Donald Slater and Gil Even-Shoshan. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actions_damages/comparative_report_clean_en.pdf.
6. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: Рекомендації Президії Вищого господарського суду від 10.06.2004 р. № 04-5/1107. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1107600-04>.
7. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав [Електронний ресурс]: оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22.01.2007 р. № 01-8/25. – Режим доступу: <http://melnik81a-sud-7.skif.com.ua/news/409/>.