

## **ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ**

Центром інтелектуальної власності та передачі технологій здійснено дослідження питань охорони авторського права і суміжних прав в Європейському Союзі та Україні, а також порівняльний аналіз цивільно-правових, кримінально-правових та митних засобів захисту прав інтелектуальної власності в ЄС [1].

Дослідження включало розгляд як гармонізованого законодавства ЄС, так і негармонізованого законодавства держав-членів ЄС, практики застосування. Одним з результатів аналізу законодавства є уточнені пропозиції щодо змін законодавства України, підготовлені з врахуванням застосування актів ЄС, а також прийнятих нових директив 2011/77/ЄС, 2012/28/ЄС, результатів імплементації директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, розвитку митного контролю контрафактної продукції в ЄС та Україні. При цьому, докладно розглянуто рішення Суду ЄС з тлумачення актів ЄС з авторського права і суміжних прав та вироблені пропозиції щодо їх відображення у національному законодавстві.

Щодо засобів захисту прав інтелектуальної власності слід зазначити, що результати імплементації Директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності свідчать про певні її обмеження, різну практику застосування та необхідність уточнень. Так, положення директиви не можуть бути застосовані для ефективного захисту від порушень прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет. Різні національні рішення з імплементації директиви призвели до необхідності гармонізації застосування тимчасових та застережних заходів стосовно посередників, судових заборон, процедур з отримання та зберігання доказів. Потребує уточнення поняття «вилучення» та «остаточне видалення» піратських (контрафактних) товарів з «комерційних

каналів», змісту виправних заходів, включаючи вартість знищення контрафактних товарів тощо. Аналіз відповідності положень директиви 2004/48/ЄС та законодавства України свідчить, що норми національного законодавства відповідають більшості положень директиви. Окремі положення законодавства України, виходячи з практики ЄС, вимагають уточнень та доповнень, що включає:

- визначення у законах щодо охорони об'єктів промислової власності розміру разового грошового стягнення з забезпеченням реалізації статті 432 ЦК України;

- приведення видів забезпечення позову статті 43-2 ГПК України у відповідність до статті 50 Угоди ТРІПС та статті 9 директиви 2004/48/ЄС, передбачивши, що запобіжні заходи включають заборону вчиняти певні дії, в тому числі дії щодо порушення права інтелектуальної власності, а також встановлення обов'язку вчинити певні дії.

- внесення змін до законодавства, що при визначенні суми компенсації може братися до уваги розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник, якби він запитав дозвіл на використання прав інтелектуальної власності. У випадку, коли негайне припинення порушення прав інтелектуальної власності є ускладненим у зв'язку з питаннями безпеки тощо, визначення можливість надання гарантій, призначених забезпечити компенсацію.

- врахування практики застосування директиви 2004/48/ЄС щодо відшкодування збитків при доходах правопорушників вищих ніж розмір заподіяних збитків тощо.

Система *митного контролю контрафактної продукції*, що започаткована у ЄС з 1986 року, за роки існування довела свою ефективність. Постійний моніторинг та оцінка її діяльності з боку Європейської комісії, прийняття з врахуванням практики застосування трьох нових редакцій регламентів щодо митного контролю, прийняття довгострокових планів митних дій, а також обговорення щорічних звітів про виявлений контрафакт та нові тенденції переміщення піратської продукції призвели до виділення митного контролю в

один з основних засобів боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності.

Аналіз нормативних актів України, актів ЄС та Угоди ТРІПС, здійснений авторами, виявив необхідність суттєвих змін та доповнень законодавства України, з метою приведення його у відповідність до законодавства ЄС. З прийняттям 2006 року змін до МК України та у 2012 році нового МК України більшість зазначених питань було знято. Це стосується прав митних органів діяти за власною ініціативою (*ex officio*), уточнення порядку повідомлення при зупиненні митного оформлення; введення спрощеної процедури знищення товарів, інформування про припинення чинності прав інтелектуальної власності тощо.

Водночас повернення у 2012 р. до моделі митних заходів, існувавших до 2006 р., з запровадженням контролю за товарами, що містять всі об'єкти права інтелектуальної власності, визначені законодавством України, включаючи винаходи, корисні моделі, комерційні таємниці, разом з відсутністю процедури звільнення таких товарів під гарантії власника, призведе до невиправданих ускладнень при розгляді суперечок щодо таких об'єктів та можливостей зловживання правами інтелектуальної власності, що мало місце після прийняття МК 2002 року.

Певні відмінності законодавства України та ЄС свідчать про доцільність змін та доповнень до законодавства. Суттєвим є врахування практичного досвіду митних органів держав-членів ЄС щодо створення баз даних; утворення системи взаємодії з організаціями, що представляють інтереси суб'єктів права інтелектуальної власності, залучення експертів; запровадження партнерства митниця – бізнес тощо.

Введення положень *кримінально-правового захисту прав інтелектуальної власності* до Угоди ТРІПС вперше на міжнародному рівні уніфікувало мінімальні вимоги щодо кримінального захисту прав інтелектуальної власності держав, в тому числі держав-членів ЄС. Однак, Угода ТРІПС не надала відповіді, що розуміється під комерційним масштабом порушення прав на торговельну марку, авторського права і суміжних прав, що обумовило різне

застосування Угоди у національних юрисдикціях. Позитивною рисою проекту Директиви ЄС про кримінальні заходи, спрямовані на забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, запропонованої 2005 року, стало визначення докладного переліку санкцій, а також рівня штрафів та обмеження волі при порушенні прав. Прийняття директиви, однак, не було підтримано Європейським парламентом, бізнесовими колами, що зазначали можливість застосування санкцій проти приватних осіб, які використовують об'єкти права інтелектуальної власності для власних цілей, невинуватене застосування кримінальних санкцій при порушенні прав на винаходи, корисні моделі, сорти рослин, відсутність визначення суттєвих для кваліфікації злочину понять, таких як «комерційні масштаби», «замах на злочин» тощо.

Порівняння кримінального законодавства України та проекту директиви свідчить про існування в Україні в цілому більш високих стандартів захисту прав інтелектуальної власності, ніж пропонуються до прийняття в Європейському Союзі.

#### **Література:**

1. Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. Авторське право і суміжні права в Європі. – К.: Логос, 2012. – 692 с.

*Капіца Юрій Михайлович – к.ю.н., директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України*

*Ступак Сергій Костянтинівич – голова Всеукраїнського об'єднання суб'єктів авторських і суміжних прав «Оберіг»*