

## ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

### THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE CIVIL-LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Комарницька І.І., д.ю.н.,  
професор кафедри цивільного права та процесу

*Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти  
Національного університету «Львівська політехніка»*

Стаття присвячена дослідженню аспектів цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності. Аналізуються теоретичні та практичні підходи щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Досліджуються наявні проблеми у системі захисту прав інтелектуальної власності та правове забезпечення захисту інтелектуальної власності. Проаналізовано цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності та цивільно-правову відповідальність порушення права на об'єкти інтелектуальної власності.

Розглядаються теоретичні та практичні аспекти, що виникають при охороні та захисту прав інтелектуальної власності. Визначається потреба врегулювання відносин позитивним правом за для забезпечення прав і законних інтересів авторів, їх результатів роботи та інших володільців прав. З'ясовується, що проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності є досить високим, про що свідчить великий масив публікацій теоретичного і практичного характеру щодо інститутів права інтелектуальної власності.

Розкриваються основні способи цивільного захисту, як універсальні способи захисту порушеного права на результати інтелектуальної діяльності. Підкреслюється істотна роль цивільно-правових способів та методів захисту прав інтелектуальної власності. При цьому основне місце щодо розв'язання спорів, що пов'язані із порушеннями прав інтелектуальної власності, відведено судовим органам. Визначається необхідність дотримання балансу публічних та приватних інтересів. Досліджується законодавство, що регулює питання захисту прав інтелектуальної власності та їх закріплення в національному цивільному та цивільно-процесуальному законодавстві України. Аналізуються існуючі проблеми у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Визначаються напрямки їх розв'язання шляхом розробки необхідних правових механізмів.

Приділено увагу дослідженню спеціальних способів захисту права інтелектуальної власності. Вказується, що застосування універсальних цивільно-правових способів захисту і спеціальних відповідає принципу цивільного захисту об'єктів інтелектуальної власності. У статті приділено увагу також питанню визначення критеріїв судової практики щодо обрання судами способів захисту при вирішенні справи, які не передбачені в законодавстві України.

**Ключові слова:** захист прав інтелектуальної власності, судовий захист, цивільно-правові способи захисту прав, право інтелектуальної власності, порушення права інтелектуальної власності.

The article is devoted to the study of aspects of civil protection of intellectual property rights. Theoretical and practical approaches to the protection of intellectual property rights in Ukraine are analyzed. Existing problems in the system of protection of intellectual property rights and legal support for the protection of intellectual property are investigated. The civil legal protection of intellectual property rights and the civil legal liability for violation of the right to intellectual property objects are analyzed.

Theoretical and practical aspects arising from the protection and protection of intellectual property rights are considered. The need to regulate relations by positive law is determined to ensure the rights and legitimate interests of authors, their work results and other rights holders. It turns out that the problems of protecting the rights of intellectual property subjects are quite high, as evidenced by a large array of publications of a theoretical and practical nature regarding the institutes of intellectual property law.

The main methods of civil protection are revealed, as universal methods of protecting the violated right to the results of intellectual activity. The essential role of civil law methods and methods of protecting intellectual property rights is emphasized. At the same time, the main place in resolving disputes related to violations of intellectual property rights is assigned to judicial bodies. The need to maintain a balance of public and private interests is determined. The legislation regulating the protection of intellectual property rights and their consolidation in the national civil and civil procedural legislation of Ukraine is studied. Existing problems in the field of protection of intellectual property rights are analyzed. Directions for their solution are determined by developing the necessary legal mechanisms.

Attention is paid to the study of special methods of protection of intellectual property rights. It is indicated that the application of universal civil legal methods of protection and special ones corresponds to the principle of civil protection of objects of intellectual property. The article also pays attention to the issue of determining the criteria of judicial practice regarding the choice of defense methods by the courts when deciding the case, which are not provided for in the legislation of Ukraine.

**Key words:** protection of intellectual property rights, judicial protection, civil law methods of protection of rights, intellectual property law, violation of intellectual property rights.

Відомо, що головне місце у системі права займає правовий захист кожного суб'єктивного права. Основним із критеріїв ефективності існуючої правової системи держави є наявність інституту захисту порушеного чи невідомого права. Це також стосується й права інтелектуальної власності як основної складової цивільно-правової доктрини.

У юридичній літературі, що стосується інтелектуальної власності вказується на наявність цивільно-правового захисту поряд із господарсько-правовим захистом права інтелектуальної власності – суб'єктів господарювання або підприємницької діяльності [1, с. 55].

У цьому випадку, варто говорити про захист в рамках єдиної цивільної процедури, адже аналіз ст. 20 Господарського кодексу України (далі – ГК України) [2], що дає підстави зазначити, що універсальні способи захисту прав

суб'єктів господарювання, які визначені у ч. 2 вказаної господарської норми, співпадають із способами захисту, що визначені у ст. 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [3]. У ч. 3 ст. 20 ГК України вказано, що порядок захисту суб'єктів господарювання й споживачів визначаються й іншими діючими законами. Основні положення що стосуються права інтелектуальної власності віднайшли своє закріплення і у ЦК України (Книга Четверта «Право інтелектуальної власності»).

Розглядаючи правові аспекти вирішення спорів про захист порушеного права інтелектуальної власності, варто наголосити, що такі способи переважно застосовуються судом у ході розв'язання даних правових конфліктів.

У ч. 1 ст. 16 ЦК України зазначається, що способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:  
– визнання права;

- визнання правочину недійсним;
- припинення дії, яка порушує право;
- відновлення становища, яке існувало до порушення;
- примусове виконання обов'язку в натурі;
- зміна правовідношення;
- припинення правовідношення;
- відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
- відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Зазначені способи захисту прав та інтересів є універсальними.

Суд також може застосовувати спеціальні способи захисту порушеного права.

Застосування спеціальних способів захисту порушеного права щодо інтелектуальної власності зазначено у ст. 432 ЦК України. Так, відповідно до ч. 2 суд у випадках й в порядку, згідно чинного законодавства, може постановити рішення про:

- застосування певних заходів для запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збір й збереження доказів;
- зупинення пропуску через митний кордон країни товарів, імпорту або експорту яких відбувається з порушенням права інтелектуальної власності;
- вилучення з обороту товарів, виготовлених чи введених у оборот із порушенням права інтелектуальної власності й знищення цих товарів;
- вилучення із обороту матеріалів або знарядь, що використовувалися для виготовлення товарів із порушенням права інтелектуальної власності чи вилучення й знищення таких матеріалів та знарядь;
- застосування грошових стягнень замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. При цьому розмір стягнення повинно визначитися відповідно чинного законодавства з урахуванням обставин та вини особи, які мають істотне значення;
- опублікування в засобах масової інформації відомостей щодо порушення прав інтелектуальної власності й зміст судового рішення про порушення [3].

За рішенням суду вилучені контрафактні твори на вимогу автора, який є суб'єктом цього авторського права або суміжних прав і права якого порушено, можуть бути передані цьому автору. Якщо автор не вимагає передачі творів, то контрафактні примірники повинні бути знищені, а матеріали та обладнання, що були використані для відтворення творів авторського права, підлягають відчуженню з перерахуванням отриманих доходів до Державного бюджету України [4].

У ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку [5].

Юрисдикція судів поширюється на всі відносини, які виникають із застосуванням Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Суди у відповідності до їх компетенції розв'язують спори щодо встановлення власника укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва [5]. Спеціальні способи захисту порушеного права закріплені й у ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [6].

Основні способи захисту, у тому числі й захисту відносин в сфері інтелектуальної власності, закріплені в матеріальному праві як універсальних ЦК України, так і в спеціальних нормативних актах.

Так, наприклад, суб'єкт при порушенні його права інтелектуальної власності може обрати як універсаль-

ний спосіб захисту, так і спеціальні способи захисту, що передбачені законодавством про авторське право і суміжні права. Автор порушеного права має можливість застосовувати лише універсальні способи захисту свого права або посилатися лише на спеціальні способи захисту чи застосовувати сукупність способів захисту. У цьому випадку реалізується принцип цивільної диспозиції, що і дає змогу застосовувати увесь спектр способів захисту порушеного права інтелектуальної власності.

У процесуальному законодавстві не визначено усіх критеріїв обрання судом способу захисту, що не визначений у законодавстві, це стосується й ГПК України. Однак, у судовій практиці вже є кейси, у яких визначено основні критерії дискреції суду для обрання певного способу захисту [2].

Однією з форм захисту інтелектуальної власності у комплексі цивільно-правового захисту є самозахист.

У ст. 19 ЦК України зазначено, що автор має право на самозахист свого права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань на об'єкт інтелектуальної власності. Самозахистом є використання автором засобів протидії, що не заборонені законом й не суперечать моральним засадам суспільства. Способи самозахисту повинні відповідати змісту захисту права, яке порушене, характеру дій, якими воно було порушене та наслідкам, які спричинені таким порушенням. Способи самозахисту можуть обиратися самим автором або встановлюватися договорами чи актами чинного цивільного законодавства [3].

У ст. 20 ЦК України зазначено, що право на захист автор здійснює на свій розсуд. Нездійснення автором права на захист інтелектуальної власності не є підставою щодо припинення дії цивільного права яке порушене, окрім випадків, що встановлені законом [3].

Отже, чинним цивільним законодавством передбачено можливість здійснення самозахисту щодо широкої низки цивільних прав та інтересів, що охороняються законом це також стосується й сфери правовідносин у сфері інтелектуальної власності.

Необхідно зазначити, що процедура цивільного самозахисту інтелектуального права досить широко застосовується у сфері захисту даного права.

Натомість у юридичній літературі щодо питань інтелектуальної власності наявна думка, що самозахист не можливий у сфері захисту права інтелектуальної власності.

У абз. 55 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначено, що технічні засоби захисту – технічні пристрої або технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди щодо порушення авторського права або суміжних прав при сприйнятті або копіюванні захищених чи закодованих записів і для контролю доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних прав [4].

Можливість захисту порушеного права передбачена й у ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у відповідності до якого захист прав інтелектуальної власності здійснюється в судовому й іншому порядку встановленому законом. Захисту підлягають і домени згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [5]. Даний підхід відповідає також і міжнародній практиці, зокрема Директиві Європейського парламенту та Ради Європи № 2001/29/ЄС про гармонізацію аспектів авторського права та суміжних прав від 22 травня 2001 року (ст. 1) [7]; Директиві про авторське право на єдиному цифровому ринку Європейського Союзу (Directive on Copyright in the Digital Single Market 2016/0280), що регламентує засади діяльності цифрового ринку в ЄС [8; 9, 46–53].

Самозахист із використанням сучасних цифрових технологій показує свою ефективність у нівелюванні

щодо порушення права на результати інтелектуальної діяльності.

У розумінні ст. 19 ЦК України самозахист є досить активною поведінкою щодо правопорушення, тобто такого, що відбулось чи продовжує відбуватися. Важливою функцією цивільного захисту є профілактика порушення цивільних прав. Фактично саме технічні засоби сьогодні виконують превентивну функцію нівелювання порушення у сфері інтелектуальної діяльності.

Доцільно було б у ЦК України, розширити межі самозахисту, до якого включити й можливість попередження із боку суб'єкта права, що спрямовано на нівелювання правопорушення з боку інших осіб. Даний підхід може дати можливість розширити межі цивільного захисту інтелектуальної власності. Даний підхід відповідає й спрямований на подальший розвиток принципу цивільної диспозиції (ст.ст. 1, 3, 12 ЦК України) [3].

В рамках цивільно-правової процедури захисту порушеного права інтелектуальної власності автор такого права має право на відшкодування завданої не лише матеріальної, а й моральної шкоди – ст. 23 ЦК України [2]. Необхідно зазначити, що відновлення права та отримання відшкодування є одним із основних завдань цивільного захисту, в тому числі й у сфері інтелектуальної власності – ст.ст. 3, 13, 16 ЦК України [3].

Вищерозглянуте дає змогу сформулювати таке: що у справах, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності, суд може застосувати не встановлений законом спосіб захисту, якщо: дійде висновку, що жодний установлений законом спосіб захисту не є ефективним

саме у цих спірних правовідносинах; дійде висновку, що задоволення викладеної у позові вимоги позивача матиме результатом ефективний захист його прав чи інтересів.

Отже можна зробити наступні висновки, що у справах, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності, суд може застосувати не встановлений законом спосіб захисту, якщо а саме, що жодний установлений законом спосіб захисту не є найефективнішим саме у спірних правовідносинах щодо права інтелектуальної власності; задоволення вимоги позивача матиме результатом ефективний захист прав чи інтересів; під цивільно-правовим захистом права інтелектуальної власності потрібно розглядати активну поведінку суб'єкта права інтелектуальної власності, яка спрямована на захист та відновлення прав на інтелектуальну власність, припинення правопорушення, отримання відшкодування шкоди та збитків. Дана поведінка суб'єкта інтелектуального права реалізується шляхом звернення до суду або іншого уповноваженого органу чи шляхом здійснення самозахисту у межах, визначених законом або договором.

При визначенні способу захисту права інтелектуальної власності у межах реалізації цивільної диспозиції суд має обирати визначений чинним законодавством як універсальний, так і спеціальний спосіб захисту порушеного права інтелектуальної власності.

А отже, на сьогодні існує нагальна потреба у подальших дослідженнях даної проблеми із урахуванням практики права інтелектуальної власності й цивільно-правових форм захисту даної власності.

#### ЛІТЕРАТУРА

1. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В. О., Шевелева Т. М., Василенко І. Е., Дроб'язко В. С. Захист права інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. Київ : «К.І. С.». 2007. 448 с.
2. Господарський кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (дата звернення: 22.09.2023).
3. Цивільний кодекс України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print> (дата звернення: 22.09.2023).
4. Про авторське право і суміжні права: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print> (дата звернення: 23.09.2023).
5. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print> (дата звернення: 23.09.2023).
6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12> (дата звернення: 23.09.2023).
7. Директиви Європейського парламенту та Ради Європи № 2001/29/ЄС. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_005-01](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-01) (дата звернення: 22.09.2023).
8. Copyright in the Digital Single Market 2016/0280. European ^nsili. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2019-INIT/en/pdf>. (дата звернення: 22.09.2023).
9. Шабалін А. В. Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. 6(110). С. 46–53.