

**Сергій Дяченко,**

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України

**Діана Ліхтанська,**

магістрант, V курсу, групи ПМЦ 16-1 Університету державної фіскальної служби України

## ПРОБЛЕМАТИКА ВІДНОВЛЕННЯ СТАНОВИЩА, ЯКЕ ІСНУВАЛО ДО ПОРУШЕННЯ ПРАВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Досліджено судову практику з різними видами правопорушень прав суб'єктів інтелектуальної власності, що виникають при відновленні становища, яке існувало до порушення права відповідно до Цивільного кодексу України, а також досліджено зміст, особливості даного способу захисту та можливі наслідки, які можуть настати для правопорушника в сфері інтелектуальної власності та для суб'єкта, який безпосередньо створив об'єкт інтелектуальної власності.

**Ключові слова:** відновлення становища, порушення права, реституція, судові рішення, інтелектуальна власність.

*Дяченко С., Лихтанская Д.*

**Проблематика восстановления положения, существовавшего до нарушения права в сфере интеллектуальной собственности**

Исследована судебная практика с различными видами правонарушений прав субъектов интеллектуальной собственности, возникающие при восстановлении положения, существовавшего до нарушения права в соответствии с Гражданским кодексом Украины, а также исследовано содержание, особенности данного способа защиты и возможные последствия, которые могут наступить для правонарушителя в сфере интеллектуальной собственности и для субъекта, непосредственно создал объект интеллектуальной собственности.

**Ключевые слова:** восстановление положения, нарушения права, реституция, судебное решение, интеллектуальная собственность.

*Dyachenko S., Lihtanska D.*

**Problems restore the situation that existed before the infringement of intellectual property rights.**

The article examines the jurisprudence of various kinds of violations of human subjects of intellectual property arising in restoring the situation that existed before the violation of rights under the Civil Code of Ukraine, and studied the content protection features of this method and possible consequences that may ensue for violator of intellectual property and for the entity that directly created intellectual property.

**Keywords:** recovery situation, the violation of rights, restitution, judgment, intellectual property.

**Постановка проблеми.** Відповідно до ст. 55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [1].

Відповідно до ст. 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами, не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи [1].

Проблема відновлення становища, яке існувало раніше в сфері права інтелектуальної власності в Україні, набуває все більшої гостроти, оскільки тенденції порушення цих прав стрімко зростають. Варто хоча б згадати про проблему виробництва та реалізації неліцензійних компакт-дисків, комп'ютерних програм, скачування музики, транслювання телеканалів тощо, а також пов'язані з цим ускладнені міжнародні торговельні відносини у цій сфері. Наслідком такого порушення в сфері прав інтелектуальної власності присвячена низка норм цивільного та спеціального законодавства.

Оскільки проблеми, які виникають у зв'язку з реалізацією права інтелектуальної власності, є актуальними на сьогодні, то варто детально вивчити державні гарантії забезпечення права інтелектуальної власності.

Відновлення становища, яке існувало раніше, закріплено нормами Цивільного кодексу України, Законом України «Про авторське право та суміжні права», Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та іншими нормативно-правовими актами, які діють на території України. Під час подачі позовної заяви та пред'явлення позовних вимог, нормативно-правові акти виступають з метою захисту права інтелектуальної власності та задля усунення наслідків правопорушення. Оскільки наукових досліджень даного способу захисту недостатньо, то виникає необхідність опрацювання особливостей застосування такого способу захисту на території України.

**Метою статті** є дослідження проблематики в сфері відновлення становища, яке існувало до порушення права в сфері інтелектуальної власності, тобто розкриття змісту та особливостей даного способу захисту, а також дослідження можливих наслідків, які можуть настати для правопорушника в сфері інтелектуальної власності та для суб'єкта, який безпосередньо створив об'єкт інтелектуальної власності.

**Стан дослідження.** Проблема відновлення права, яке існувало раніше в сфері інтелектуальної власності, не отримало широкого розгляду в юридичній літературі на території України. При написанні даної статті враховані підходи, висловлені вітчизняними та зарубіжними ученими, таким як: Г. П. Тимченко, Ю. М. Андреев, О. А. Кузнецова, Р. О. Стефанчук, А. П. Сергеевим, А. Штефан та ін.

**Виклад основного матеріалу.** На сьогодні на території України відновлення становища, яке існувало до порушення права, має протилежні підходи до розуміння правової природи: з однієї точки зору, вважають, що відновлення становища, яке існувало раніше є способом захисту, з іншої – метою захисту.

Поняття способу захисту прав не викликає дискусій серед науковців, оскільки способами захисту прав називають закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких відбувається відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушника [5, с. 244; 11, с. 256–257]. Способи захисту права інтелектуальної власності за своєю природою безпосередньо пов'язані зі здійсненням цивільного судочинства, адже захист прав, свобод та інтересів, зокрема авторського права і суміжних прав, є метою цивільного судочинства, але за своєю юридичною природою способи захисту прав мають матеріально-правовий характер, адже вони закріплені нормами матеріального права та безпосередньо забезпечують захист прав, свобод та інтересів [12, с. 72].

Відновлення становища, яке існувало раніше як спосіб захисту цивільного права та інтересу, застосовується у тому разі, якщо покладення обов'язку на особу, яка його порушила, припинити дії не відновлює повністю суб'єктивне право, а цього можна досягти вчиненням інших передбачених законом заходів [3]. Тобто такий спосіб захисту не може бути застосований у разі припинення суб'єктивного права особи, яке було порушене.

Тож відновлення становища, яке існувало раніше, на думку Ю. Н. Андреева, охоплює широке коло дій, вчинення яких вимагає від порушника суб'єкт права інтелектуальної власності, з метою захисту особистих немайнових прав та майнових прав суб'єкт, яке було порушено [4, с. 30]. З такою думкою слід погодитися, оскільки даним визначенням автор розкрив правову природу такого способу захисту як відновлення становища, яке існувало раніше, та дав чітке поняття, які саме права може захищати суб'єкт, який створив об'єкт права інтелектуальної власності.

Ще одна позиція, яка існує на території України в сфері відновлення порушених прав в інтелектуальній власності, полягає в тому, що не всі порушення в даній сфері права можливо відновити. Спосіб захисту має на меті конкретний результат, якого прагне будь-яка особа, яка заінтересована в захисті свого права, наприклад: 1) якщо торгова марка існувала в єдиному примірнику (наприклад, логотип) і він був знищений, застосувати відновлення становища, яке існувало раніше – неможливо; 2) у сфері авторського права, якщо псевдонім автора був розкритий всупереч його волі, не існує можливості відновити становища, яке існувало раніше, оскільки неможливо громадянам забути інформацію, щодо справжнього ім'я автора; 3) у сфері патентування, наприклад, комп'ютерний код, коли буде незаконно викрадено та зареєстровано назву комп'ютерного коду «автоматична система пошуку та обробки даних щодо запчастин до транспортних засобів», то буде неможливо відновити становище, яке існувало раніше, оскільки патентування комп'ютерного коду неможливо як таке, якщо воно в собі не має ще декількох пунктів, яке дозволить пройти процедуру патентування.

Тому слід погодитися з авторами І. А. Назимовим та Г. П. Тимченком, які стверджували, що відновлення становища, яке існувало раніше, не є універсальним способом захисту, а особливо у сфері інтелектуальної власності [7; 10]. Скоріш за все, такий спосіб захисту варто розглядати як мету захисту, завдяки якій можливо застосувати інші способи захисту, які закріплені в ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України: ви-

знання права, припинення дії, яка порушує право; зміна правовідношення, відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної (немайнової) шкоди [2].

Щодо особливостей реалізації відновлення становища, яке існувало раніше у сфері інтелектуальної власності, насамперед слід зазначити, що цей спосіб захисту може застосовуватися лише тоді, коли порушене право в результаті правопорушення існує та може бути реально відновленим шляхом усунення наслідків правопорушення [9, с. 378; 6, с. 203]. Наприклад, якщо збірник малюнків був зареєстрований у встановлений законодавством порядку, а малюнки були використані без дозволу автора у підприємницькій діяльності і таке порушення стало відоме автору та продовжує наносити збитки, то автор має право відновити становище, яке існувало раніше.

Також законодавець закріпив, що відновлення становища, яке існувало до порушення права, може застосовуватися лише при порушенні самого права інтелектуальної власності, тобто якщо існує факт невизнання чи оспорювання права інтелектуальної власності, то відновлення становища, яке існувало раніше, як спосіб захисту не застосовується. Така позиція науковців є вірною, оскільки застосування даного способу захисту не заперечує проти наявності існування інтелектуальної власності, а тому творець інтелектуальної власності, незалежно від виду інтелектуальної власності, прагне захистити своє право шляхом відновлення становища, яке існувало до порушення права.

У ст. 276 Цивільного кодексу України закріплено, що орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, фізична особа або юридична особа, рішеннями, діями або бездіяльністю яких порушено особисте немайнове право фізичної особи, зобов'язані вчинити необхідні дії для його негайного поновлення. Якщо дії, необхідні для негайного поновлення порушеного особистого немайнового права фізичної особи, не вчиняються, суд може постановити рішення щодо поновлення порушеного права, а також відшкодування моральної шкоди, завданої його порушенням [2]. У ст. 16 Цивільного кодексу України закріплено норму, згідно з якою суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом [2].

Тобто поновлення права як спосіб захисту закріплене не тільки в нормах Цивільного кодексу України, а й у низці законів, таких як Закон України «Про авторське право та суміжні права», Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та іншими нормативно-правовими актами, які діють на території України, оскільки саме ці нормативно-правові акти регулюють сферу інтелектуальної власності.

Виходячи з положень ст. 276 ЦК України, поновлення права як спосіб захисту авторського права може застосовуватися за сукупності наступних умов: 1) право повинно бути порушеним у випадку загрози порушення, невизнання чи оспорювання права цей спосіб застосовуватися не може; 2) порушення права відбулося внаслідок рішення, дії або бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи [13].

Тож ми бачимо, що такий спосіб захисту, як відновлення становища, яке існувало до порушення за своєю природою, не тільки поновлює порушені права суб'єкта права інтелектуальної власності, а й може вирішувати ще декілька задач, такі, як відновлення правового становища відповідного суб'єкта, відновлення порушених прав та інтересів, припинення дії, які порушували право, примусова виконання зобов'язання, компенсація втрачених благ майнового і немайнового характеру, тобто відшкодування матеріальної та моральної шкоди та багато інших.

Як вже раніше зазначалося, відновлення становища, яке існувало до порушення права, має протилежні підходи до розуміння правової природи: з однієї точки, вважають, що відновлення становища, яке існувало раніше, є способом захисту, з іншої – метою захисту. В судовій практиці застосування цього способу захисту не є поширеним, а деякі приклади судових справ показують, що іноді позовна вимога про поновлення права пред'являється тоді, коли внаслідок порушення право не припинило свого існування і потреби у його поновленні немає [13].

Також варто відзначити, що науковці виділяють такі види порушення права інтелектуальної власності: – формі дій (посягання на право інтелектуальної власності); – у формі бездіяльності (невизнання права інтелектуальної власності органами, які в установлених законом випадках мають проводити легітимацію результатів інтелектуальної, творчої діяльності); – у змішаній формі (невизнання права інтелектуальної власності з наступним незаконним використанням тим же суб'єктом результатів чужої інтелектуальної, творчої діяльності).

Так, наприклад, А. Б. ІНТЕЛФАРМ ЛІМІТЕД (А. В. INTELPHARM LIMITED) звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та ДІПАКА

ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (DIPAKA TRADING LIMITED) про відновлення становища, яке існувало до порушення прав суб'єкта господарювання, зобов'язання вчинити певні дії та визнання прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 40267.

Оскільки Відповідач 2 не виконав п. 4.1. ліцензійного договору, не забезпечив продовження строку дії свідоцтва України № 40267 та не подав відповідного клопотання до Державної служби інтелектуальної власності України, чим порушив права Позивача щодо ліцензії торговельної марки.

Господарський суд м. Києва прийняв рішення позовні вимоги задовольнити повністю, зобов'язати ДІПАКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД виконати умови щодо подання до Державної служби інтелектуальної власності України клопотання про продовження строку дії Свідоцтва України № 40267 від 15.06.2004 р. [8].

Як вбачається із тексту постанови, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшли висновку про те, що матеріалами справи підтверджено факт неправомірного використання об'єктів авторського права, виключні майнові авторські права на які належать Позивачу, а саме Відповідачем 2.

Інше рішення, в якому ми можемо звернути увагу на те, як не визнають право інтелектуальної власності, а потім незаконно його використовують, хоча це чужа інтелектуальна, творча діяльність.

Позивач звернувся до Господарського суду м. Києва з позовною заявою до Відповідача 1 про стягнення 97 440,00 грн. (справа № 910/8216/15-г). У судовому засіданні 21.04.2015 р. представник відповідача подав клопотання про залучення Відповідача 2 до участі у справі в якості іншого відповідача.

Позивач є власником виключних майнових авторських та виключних майнових суміжних прав на твори №1, №2, №3, №4, №5 та ін. Вказане підтверджується наявністю рядом укладених Позивачем ліцензійних договорів.

Відповідачем 1 було неправомірно розповсюджено вищевказані твори шляхом розповсюдження за Інтернет адресами [www.goodok.mts.com.ua](http://www.goodok.mts.com.ua) і [www.muzon.ua](http://www.muzon.ua) у формі Мобільного контенту.

Факт використання зазначених творів зафіксовано Позивачем шляхом відеозапису скачування творів із сайтів Відповідача 1 та шляхом замовлення мелодій внаслідок відправлення СМС-повідомлень.

При цьому Позивач стверджує, що ним не надавався Відповідачу 1 будь-який дозвіл на використання творів, між Позивачем та Відповідачем 1 не укладалось жодних договорів на їх використання.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 30.06.15 р. позов задоволено частково, стягнуто з Відповідача 1 на користь Позивача 12 180 грн. компенсації за порушення виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Абсолютно іншу думку висловлює Господарський суд Одеської області та Позивач, товариство з обмеженою відповідальністю «Маша та Ведмідь», звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з приватного підприємства «Екстра-Південь» 128 000,00 грн. компенсації.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маша та Ведмідь» є власником виключних майнових прав на аудіовізуальний твір – мультиплікаційний серіал «Маша та Ведмідь», а також всі його елементи та складові частини, їх зображення, в тому числі зображення персонажу «Маша», що підтверджується таким:

Відповідно до умов Договору авторського замовлення № ОК-2/2008 від 01.04.2008 р. та Службового завдання № 1/МиМ-С1 від 12.05.2008 р., були створені аудіовізуальні твори – мультиплікаційний серіал «Маша та Ведмідь» та одночасно всі його складові частини та елементи, в тому числі, зображення персонажу «Маша».

09 червня 2008 р. між ОСОБОЮ 4 та ТОВ Студією «Анімаккорд» було укладено Ліцензійний договір №ЛД-1/2008 про надання права використання творів образотворчого мистецтва (виключна ліцензія).

07 червня 2010 р. Угодою про розірвання Ліцензійного договору № ЛД-1/2008 про надання права використання творів образотворчого мистецтва (виключна ліцензія) в зв'язку зі зміною обставин ОСОБА 4 та ТОВ Студія «Анімаккорд» добровільно розірвали зазначений договір.

В обґрунтуванні заявленого позову позивач, що ТОВ «Маша та Ведмідь» зазначає, що в магазині «Обжора» за адресою м. Одеса, Фонтанська дорога 20/4, в якому здійснює свою підприємницьку діяльність Приватне підприємство «Екстра-Південь», незаконно розповсюджуються шкарпетки із зображенням персонажу «Маша», який є об'єктом інтелектуальної власності, частиною аудіовізуального твору – мультиплікаційного серіалу «Маша та Ведмідь».

У зв'язку з тим, що Позивач не надав суду належні докази, Господарський суд Одеської області відмовив у задоволенні позову повністю.

Отже, виходячи з судової практики, поновлення права як спосіб захисту права інтелектуальної власності може застосовуватися не у всіх випадках охорони інтелектуальної власності, а лише тоді, коли

наслідком порушення права є втрата можливості суб'єкта інтелектуальної власності, яка має право на володіння правом інтелектуальної власності, безперешкодно користуватися належним їй правом.

Зважаючи на вищенаведені факти, **автори дійшли висновку**, що потреба в поновленні права може виникнути тоді, коли в силу вчиненого порушення воно частково чи повністю припиняється, власник права інтелектуальної власності втрачає можливість ним користуватися, а шляхом поновлення права відбувається повернення юридичної можливості діяти в своєму інтересі, яка існувала до позбавлення особи права.

Найголовнішим залишається те, що внаслідок визнання у судовому порядку відновлення становища, яке існувало до порушення права, для Позивача та Відповідача у справі настають певні наслідки, а саме реституція, тобто повернення сторонами у первісне становище права, які існували до моменту його порушення.

Разом з реституцією судові рішення можуть вирішувати й інші порушені права та інтереси особи, такі, як припинення дії, яка порушує право, відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової, моральної (немайнової) шкоди та інше.

### Список використаної літератури

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.
3. Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://zib.com.ua/ua/print/88249-analiz\\_praktiki\\_zastosuvannya\\_sudami\\_st16\\_civilnogo\\_kodeksu\\_.html](http://zib.com.ua/ua/print/88249-analiz_praktiki_zastosuvannya_sudami_st16_civilnogo_kodeksu_.html).
4. Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты / Ю. Н. Андреев. – М. : Норма, Инфра-М, 2010.
5. Гражданское право / под ред. Ю. К. Толстого и А. П. Сергеева. – СПб. : Теис, 1996.
6. Митячкина Е. С. Система способов защиты авторских и смежных прав / Е. С. Митячкина // Гуманитарные исследования. – 2012. – № 3.
7. Назимов И. А. Восстановления положения, существовавшего до нарушения права, как принцип гражданского законодательства / И. А. Назимов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики : в 2-х ч. Ч. 1. – 2014. – № 4.
8. Рішення Господарського районного суду міста Києва від 8 серпня 2014 року. – Справа № 910/13629/14.
9. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – [2-е изд., пераб. и доп.]. – М. : ТК «Велби», 2004.
10. Тимченко Г. П. Способы та процесуальні форми захисту цивільних прав: автореф. дис. к.ю.н. : 12.00.03 / Г. П. Тимченко : Нац. юрид. академ. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2002.
11. Цивільне право України: підруч. : у 2 т. Т. 1 / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін. / за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004.
12. Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты / Д. М. Чечот. – Л. : Изд-во Ленингр. унта, 1968.
13. Штефан А. Відновлення становища, яке існувало до порушення права, як спосіб захисту авторського права / А. Штефан. – 2014, С. 43–48.

Стаття надійшла до редакції 02.10.2017.