



Ігор Якубівський

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Львівського національного університету імені Івана Франка
(м. Львів, Україна)
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-5322-249X>
Researcher ID: <http://www.researcherid.com/rid/V-8723-2018>
yakubivskyy@gmail.com

УДК 347.771.78

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПОРУШЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

АНОТАЦІЯ. У сучасних умовах особливої актуальності набувають питання захисту майнових прав інтелектуальної власності. Оскільки відновлення майнової сфери правоволодільця шляхом відшкодування завданих йому збитків пов'язане з труднощами у доказуванні таких збитків та їх розміру, законодавство передбачає як альтернативний спосіб захисту можливість стягнення компенсації за порушення майнових прав інтелектуальної власності. Ця проблематика хоч і була вже предметом досліджень вітчизняних науковців, проте не втрачає своєї актуальності й потребує подальшої наукової розробки з огляду на зміни, внесені у 2018 р. до ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

Метою статті є аналіз теоретичних і практичних проблем застосування компенсації за порушення майнових прав інтелектуальної власності та вироблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цього способу захисту.

На основі аналізу підходів до правового регулювання компенсації за порушення майнових прав інтелектуальної власності, які існують у США та країнах Європейського Союзу (ЄС), зроблено висновок про те, що внесені у 2018 р. зміни до ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, якими модель компенсації за принципом “вилки” замінена передбаченою у Директиві 2004/48/ЄС моделлю компенсації у вигляді паушальної суми (*lump sum*), загалом є позитивними. Можливість стягнення компенсації як подвоєної суми платежів, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання об'єкта, є допустимим із позиції згаданої Директиви та станом на сьогодні передбачене у законодавстві низки країн – членів ЄС. Водночас вказано на необґрунтованість запровадження норми, що передбачає стягнення за умисні порушення компенсації як потроєної суми відповідних платежів.

Висловлено позицію, що компенсація як спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності повинна мати універсальний для сфери інтелектуальної власності характер і застосовуватися для захисту прав на різні її об'єкти. Для цього стягнення компенсації за порушення майнових прав інтелектуальної власності як паушальної суми, замість відшкодування збитків, доцільно передбачити у п. 5 ч. 2

ст. 432 Цивільного кодексу України, замінивши нею “разове грошове стягнення”. Зі свого боку на рівні спеціального законодавства можуть визначатись особливості застосування компенсації за порушення майнових прав на окремі види об’єктів, зокрема стягнення подвоєної суми належних правоволодільцю платежів.

Ключові слова: захист майнових прав інтелектуальної власності; відшкодування збитків; компенсація; паушальна сума.

У сучасних умовах удосконалення механізму захисту майнових прав інтелектуальної власності є однією з домінант реформування національного законодавства України у сфері інтелектуальної власності. Захист майнових прав інтелектуальної власності реалізується через застосування конкретного способу або способів захисту, важливе місце серед яких займають ті, що спрямовані на компенсацію майнових втрат, завданих порушенням зазначених прав. Застосування таких способів захисту, з одного боку, забезпечує відновлення порушеної майнової сфери правоволодільця, а з другого – виступає щодо порушника заходом цивільно-правової відповідальності. Якщо говорити про відшкодування збитків як загальний цивільно-правовий спосіб захисту порушених прав (статті 16, 22 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)¹), то його практична реалізація стосовно захисту права інтелектуальної власності пов’язана з труднощами у доказуванні правоволодільцем самих збитків та їх розміру. Тому у зазначеній сфері особливої актуальності набувають альтернативні щодо відшкодування збитків способи захисту, до яких належить компенсація за порушення майнових прав інтелектуальної власності.

У вітчизняній правничій науці проблемних питань застосування компенсації за порушення майнових прав інтелектуальної власності торкалися у своїх працях такі вчені, як Ю. Капіца, І. Коваль, А. Кодинець, О. Кот, О. Кохановська, Р. Шишка, Н. Яркіна та ін. Водночас ця проблематика залишається й досі актуальною, особливо, враховуючи зміни, внесені до ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права” у 2018 р.².

Метою дослідження є аналіз теоретичних і практичних проблем застосування компенсації за порушення майнових прав інтелектуальної власності та вироблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цього способу захисту.

¹ Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40-44. Ст. 356.

² Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав: Закон України від 15 травня 2018 р. № 2415-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 32. Ст. 242.

Ігор Якубівський

У законодавстві України можливість стягнення компенсації за порушення авторських та суміжних прав, замість відшкодування збитків, уперше було передбачено у прийнятому 23 грудня 1993 р. Законі України “Про авторське право і суміжні права”. При цьому закріплювалася модель компенсації, що передбачала визначення її розміру в межах встановленого у законі мінімального і максимального розміру – від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат³. Після прийняття закону від 17 січня 2002 р. аналогічні за змістом положення щодо стягнення компенсації за порушення прав на сорти рослин було передбачено у ст. 55 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин”⁴. Зазначимо, що в інших спеціальних законах у сфері інтелектуальної власності можливість стягнення компенсації замість відшкодування збитків не передбачено.

У пункті 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України закріплено можливість застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.

Попри наявні термінологічні відмінності між п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України, з одного боку, та ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права” і ст. 55 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин”, з другого боку, у доктрині набула поширення точка зору, що йдеться про один і той самий спосіб захисту⁵.

Наведена вище модель компенсації загалом базується на відомій праву США конструкції “передбачених законом збитків” (*statutory damages*)⁶, яка первинно була запроваджена у зв’язку із труднощами у доказуванні втрат потерпілого і доходів порушника, зокрема при захисті прав інтелектуальної власності⁷. У США “передбачені законом збитки” дають змогу позивачеві стягнути суму грошового відшкодування без доказів того, що: 1) позивач зазнав будь-якої фактичної шкоди від порушення; 2) відповідач одержав доходи від порушення. При цьому такі

³ Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ (у редакції Закону від 11 липня 2001 р. № 2627-ІІІ). *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 43. Ст. 214.

⁴ Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3116-ХІІ (у редакції Закону від 17 січня 2002 р. № 2986-ІІІ). *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 23. Ст. 163.

⁵ І Коваль, ‘Виплата компенсації за неправомірне використання об’єкта інтелектуальної власності: правова природа й умови застосування’ (2015) 6 Теорія і практика інтелектуальної власності 71; А Кодинец, ‘Теоретические аспекты защиты прав интеллектуальной собственности’ в Майданик Р (ред), *Альманах цивилистики: сб. статей*, вып 5 (Алерта 2012) 342; И Спасибо-Фатеева и другие, *Харьковская цивилистическая школа: осуществление и защита права интеллектуальной собственности: монография* (Право 2018) 661.

⁶ J Masterson, *International Trademarks and Copyrights: Enforcement and Management* (American Bar Association 2004) 13.

⁷ X Seuba, *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights* (Cambridge University Press 2017) 264.

збитки можуть бути присуджені на розсуд суду в межах від 750 доларів до 35 000 доларів за кожен неправомірно використаний твір, а при умисному використанні – до 150 000 доларів⁸.

Варто зазначити, що модель компенсації, розмір якої визначається судом у межах закріпленої законом “вилки” – мінімального і максимального розмірів, існує лише у незначній кількості держав – членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Причому для європейських країн такий підхід загалом не є характерним.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (далі – Директива 2004/48/ЄС), при встановленні відшкодування судові органи:

- а) враховують всі належні аспекти, такі як негативні економічні наслідки, спричинені стороні, що зазнала шкоди, у тому числі втрату прибутків, будь-які неправомірні доходи, отримані правопорушником та, у відповідних випадках, інші чинники, крім економічних, такі як моральна шкода, спричинена суб'єкту порушення права; або
- б) як альтернатива щодо положень пункту (а), судові органи можуть, у відповідних випадках, встановлювати компенсацію шкоди як фіксовану суму (*damages as a lump sum*), що визначається на підставі хоча б розміру роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник, якби він запитав дозволу на використання прав інтелектуальної власності⁹.

За даними звіту, підготовленого Європейською обсерваторією з порушень прав інтелектуальної власності (*European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights*), у більшості країн – членів Європейського Союзу (далі – ЄС) законодавство передбачає можливість відшкодування збитків, завданих порушенням прав інтелектуальної власності, у вигляді паушальної суми (*lump sum damages*), що відповідає розміру платежів, які міг би отримати праволоділець у випадку надання ним дозволу порушнику на використання об'єкта. В окремих країнах законодавство хоч і прямо не передбачає визначення розміру збитків як паушальної суми, проте містить інші функціонально близькі до зазначеного підходи. Наприклад, у праві Німеччини одним із альтернативних методів обчислення розміру збитків є компенсація у формі належної ліцензійної плати (*appropriate license fee*).

⁸ P Samuelson and Ph Hill and T Wheatland, *Statutory Damages: A Rarity in Copyright Laws Internationally, But For How Long?* <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/Samuelson_SDs_2013.pdf> (accessed: 20.03.2018).

⁹ Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. *Official Journal of the European Union*. 2004. L 157. P. 45.

В Іспанії законодавство передбачає застосування методу “гіпотетичних роялті” (*hypothetical royalty*)¹⁰.

Наведене вище дає змогу констатувати, що модель компенсації за порушення майнових авторських і суміжних прав, яка існувала в законодавстві України від часу прийняття профільного закону, суттєво відрізнялася від підходів, які вироблені щодо цього у країнах ЄС. Варто зазначити, що положення ст. 13 Директиви 2004/48/ЄС відтворено у ст. 240 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р.¹¹. Наведене вище обумовило необхідність реформування законодавства України про інтелектуальну власність у напрямі закріплення “європейської” моделі компенсації за порушення майнових прав інтелектуальної власності. Важливим кроком у цьому стало прийняття 15 травня 2018 р. Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”, яким були внесені зміни до ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Пункт “г” ч. 2 зазначеної статті викладено в новій редакції:

г) виплату компенсації, що визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення – як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав замість відшкодування збитків або стягнення доходу¹².

Загалом зазначені зміни до Закону України “Про авторське право і суміжні права” є позитивними з точки зору гармонізації законодавства України з положеннями Директиви 2004/48/ЄС, оскільки передбачають відхід від існуючої у праві США моделі визначення розміру компенсації за принципом “вилки” і закріплення у вітчизняному законодавстві підходу, який характерний для країн ЄС.

Перевага останнього бачиться у тому, що він забезпечує принаймні відносну кореляцію між розміром присудженої судом компенсації

¹⁰ ‘European Observatory on Infringements of IPR’ in *Observatory update on Costs and Damages* (OHIM 2014) 26 <https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/publications/Observatory+update+on+costs+and+damages.pdf> (accessed: 23.07.2018).

¹¹ Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована із заявою Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 40. Ст. 2021.

¹² Про авторське право і суміжні права (н 3).

і майновими втратами, яких зазнав правоволоділець у зв'язку із порушенням його прав. Адже коли порушник вдається до використання об'єкта, не звертаючись до правоволоділця за одержанням дозволу, останній, як мінімум, втрачає ліцензійні платежі, які йому належали б у разі укладення ліцензійного договору. Тож стягнення з порушника паушальної суми, розмір якої містить прив'язку до величини таких платежів, компенсує правоволоділцю майнові втрати, яких він зазнав унаслідок порушення.

На відміну від цього, попередня модель компенсації передбачала визначення її розміру у межах встановленого законом мінімального і максимального розміру, враховуючи "обсяг порушення та (або) наміри відповідача". Вищими судовими інстанціями було конкретизовано обставини, які мали враховуватися судами при визначенні розміру компенсації. При цьому наголошувалося, що для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права та (або) суміжних прав, а розмір збитків суб'єкт такого права доводити не зобов'язаний¹³.

Таким чином, модель компенсації, яка була передбачена ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" до внесення змін у 2018 р., допускала можливість стягнення компенсації у мінімальному розмірі навіть тоді, коли правоволоділець не зазнав жодних майнових втрат у зв'язку із порушенням його майнових авторських та (або) суміжних прав. Так само судова практика керувалася тим, що підстави для стягнення компенсації були і у разі вчинення незначного порушення¹⁴. У таких випадках стягнення з порушника на користь правоволоділця компенсації навіть у передбаченому законом мінімальному розмірі виконувало не компенсаційну функцію, а виступало *de facto* каральною санкцією щодо порушника. Такий підхід не тільки не відповідав загальним засадам цивільного законодавства (ст. 3 ЦК України), а й положенням міжнародно-правових актів, які вимагають, аби засоби захисту прав інтелектуальної власності були справедливими і пропорційними (ст. 41 Угоди *TRIPS*¹⁵, ст. 3 Директиви 2004/48/ЄС, ст. 230 Угоди про асоціацію).

¹³ Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 5. *Вісник Верховного Суду України*. 2010. № 6. С. 4; Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12. *Вісник господарського судочинства*. 2012. № 6. С. 57.

¹⁴ Постанова Вищого господарського суду України від 18 серпня 2015 р., судова справа № 910/23835/14 <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/48820765>> (дата звернення: 15.06.2018); Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: оглядовий лист Вищого господарського суду України від 28 лютого 2017 р. № 01-06/52 <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17> (дата звернення: 03.08.2018).

¹⁵ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. *Офіційний вісник України*. 2010. № 84. Ст. 2989.

Зазначимо, що у п. 26 преамбули Директиви 2004/48/ЄС наголошено, що метою відшкодування збитків є не запровадження обов'язку передбачати каральні збитки (*punitive damages*), а дозволити компенсацію, що ґрунтується на об'єктивному критерії, який враховує витрати, яких зазнав правоволоділець, такі як витрати на виявлення і дослідження порушення.

У цьому аспекті викликає інтерес закріплений новою редакцією п. "Г" ч. 2 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" підхід щодо визначення компенсації у подвоєному, а при умисному порушенні – потроєному розмірі відповідних платежів. Варто зазначити, що далеко не в усіх країнах – членах ЄС передбачено подібні норми¹⁶.

Найбільш близьким у цьому розумінні є досвід Польщі, де ще у 2007 р. у зв'язку з необхідністю гармонізації законодавства цієї держави із правом ЄС до ст. 79 Закону про авторське право і суміжні права теж були внесені по суті тотожні зміни. Однак у 2015 р. зазначені положення закону в частині можливості стягнення трикратної суми платежів, які належали б правоволоділець у випадку надання ним згоди на використання об'єкта, визнано такими, що суперечать ст. 64 Конституції Республіки Польща. При цьому Конституційний Трибунал виходив із того, що оскільки майнові авторські права охоплені конституційними гарантіями, що випливають із частин 1 і 2 ст. 64 Конституції, інтенсивність їхнього захисту має бути ідентичною або подібною до захисту права власності або захисту інших майнових прав, яких стосується зазначена стаття. Крім того, наголошено, що ці заходи є непропорційними, адже передбачають невинуватого порушення балансу інтересів особи, якій належать авторські права, й особи, яка несе відповідальність за порушення таких прав¹⁷.

Пізніше у 2017 р. положення ст. 79 Закону про авторське право і суміжні права у частині закріплення можливості стягнення двократної суми платежів, які належали б правоволоділець у випадку надання ним згоди на використання об'єкта, стали предметом розгляду у Європейському Суді Справедливості у справі C-367/15. У своєму рішенні від 25 січня 2017 р. у цій справі Суд дійшов висновку, що ст. 13 (1) (b) Директиви 2004/48/ЄС не перешкоджає закріпленню в національному законодавстві положень про те, що правоволоділець майнових авторських прав, чий права були порушені, може вимагати від особи, яка порушила ці права, компенсувати заподіяні втрати сплатою суми, що відповідає подвійному розміру гіпотетичних роялті. При цьому у контексті аналізованих у цій

¹⁶ European Observatory on Infringements of IPR (n 10) 26.

¹⁷ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2015 sygn. akt SK 32/14 <<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000932/T/D20150932TK.pdf>> (accessed: 22.07.2018).

статті питань становлять інтерес аргументи, наведені у мотивувальній частині рішення:

1) Суд звернув увагу на те, що компенсація, обчислена на базі подвійної суми гіпотетичних роялті, не є точно пропорційною втратам, яких фактично зазнав потерпілий, і що це є притаманним будь-якій компенсації у вигляді паушальної суми, передбаченої ст. 13 (1) (b) Директиви 2004/48/ЄС (п. 26);

2) така компенсація за своєю суттю не є каральними збитками, хоча Суд одночасно зазначив, що Директива 2004/48/ЄС не містить прямої заборони щодо запровадження таких збитків (пункти 28, 29);

3) Суд наголосив, що при порушенні права інтелектуальної власності проста сплата гіпотетичного роялті (в одинарному розмірі. – *І. Я.*) не здатна гарантувати компенсацію усіх втрат, яких фактично було зазнано, на які є посилання у п. 26 преамбули Директиви 2004/48/ЄС (п. 30);

4) стосовно аргументу, що при обчисленні відшкодування на базі подвійної суми гіпотетичного роялті потерпілій стороні не потрібно доводити причинно-наслідковий зв'язок між порушенням авторських прав і понесеними втратами, Суд зазначив, що такий аргумент ґрунтується на надто вузькому тлумаченні поняття “причинність”, згідно з яким суб'єкт порушеного права має довести причинно-наслідковий зв'язок між цією подією та не тільки втратою, а й її точною сумою. Таке тлумачення є несумісним із ідеєю встановлення збитків як паушальної суми, а отже, і ст. 13 (1) (b) Директиви 2004/48/ЄС, яка передбачає цей вид компенсації (п. 32)¹⁸.

Наведені аргументи заслуговують на увагу і їх доцільно враховувати при тлумаченні положень п. “г” ч. 2 ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Як вбачається із наведеного вище, стягнення компенсації за порушення майнових прав інтелектуальної власності у вигляді паушальної суми передбачає, що її розмір хоч і прив'язаний до величини платежів, які отримав би правоволоділець у випадку надання ним дозволу на використання об'єкта, проте не є тотожним розміру збитків, яких фактично зазнав правоволоділець. Власне, останнє і відрізняє стягнення компенсації у вигляді паушальної суми (п. (b) ст. 13 (1) Директиви 2004/48/ЄС) від відшкодування фактично завданих збитків (п. (a) ст. 13 (1) Директиви 2004/48/ЄС).

Крім того, стягнення компенсації у розмірі платежів, які належали б правоволодільцю у разі надання ним дозволу на використання об'єкта, не здатне покрити багатьох інших майнових втрат, яких зазнав право-

¹⁸ Judgment of the Court of Justice of the European Union of 27 January 2017 in Case C-367/15 Stowarzyszenie ‘Oławska Telewizja Kablowa’ v Stowarzyszenie Filmowców Polskich <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0367&from=EN>> (accessed: 10.09.2018).

володілець внаслідок порушення його прав. Ідеться, зокрема, про передбачені п. 26 преамбули Директиви 2004/48/ЄС витрати на дослідження та виявлення факту порушення прав. Тому у низці країн ЄС законодавство передбачає можливість стягнення компенсації у вигляді паушальної суми у двократному розмірі гіпотетичних роялті. Наведене вище рішення Європейського Суду Справедливості підтверджує допустимість таких положень із позиції Директиви 2004/48/ЄС. Враховуючи це та беручи до уваги необхідність посилення рівня захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні, вважаємо запровадження подібної конструкції у Законі України “Про авторське право і суміжні права” загалом виправданим.

З огляду на сказане, стягнення компенсації як паушальної суми у двократному розмірі платежів, які належали б правоволодільцеві, виконує передусім компенсаційну функцію і не може розглядатись як каральні збитки (*punitive damages*). У цьому аспекті варто розмежовувати стягнення компенсації як паушальної суми, що відповідає подвійному розміру ліцензійних чи інших платежів, і відшкодування збитків у подвійному розмірі.

Європейська практика керується тим, що компенсація у вигляді паушальної суми, що відповідає подвійному розміру гіпотетичних роялті, не повинна перевищувати розміру фактично заподіяних правоволодільцю збитків. В іншому разі, згідно з позицією Європейського Суду Справедливості, будуть наявними ознаки зловживання правом, що заборонено відповідно до ст. 2 (3) Директиви 2004/48/ЄС (п. 31 рішення від 25 січня 2017 р. у справі C-367/15).

Що ж стосується стягнення збитків у подвійному розмірі, то вони, власне, мають виражений каральний характер, а тому можливість їх застосування при порушенні майнових прав інтелектуальної власності законодавством європейських країн не передбачена. До прикладу, Верховний Суд Бельгії в одному з рішень наголосив, що ні боротьба з контрафакцією, ні стримуючий ефект каральних збитків не можуть виправдати стягнення збитків, які перевищують реальні втрати, яких зазнав правоволоділець¹⁹. Доречно зазначити, що зараз на розгляді у Верховній Раді України перебуває законопроект, який, власне, передбачає закріплення у ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права” можливості стягнення збитків у подвійному розмірі²⁰.

¹⁹ European Observatory on Infringements of IPR (n 10) 26.

²⁰ Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав: проект Закону України № 7539 <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63399> (дата звернення: 23.10.2018).

Стосовно ж стягнення потроєної суми належних правоволодільцеві платежів у разі умисного порушення авторського права та (або) суміжних прав, як це передбачено зараз п. “г” ч. 2 ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, то щодо цієї новели варто висловити певні сумніви. У цьому випадку розмір компенсації ставиться у залежність від форми вини особи, яка порушила авторське право та (або) суміжні права. Але з огляду на те, що основною функцією цивільно-правової відповідальності є компенсаційна функція, форма вини не мала би визначати обсяг такої відповідальності.

Застосування положень п. “г” ч. 2 ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо стягнення потрібної суми належних правоволодільцеві платежів у разі умисного порушення авторського права та (або) суміжних прав уявляється проблемним і з практичної точки зору. Як відомо, у цивільному праві діє презумпція вини. З огляду на це особа, чие суб’єктивне цивільне право було порушене, не несе обов’язку доводити вину порушника. Проте цивільне законодавство не передбачає презумпції вини саме у формі умислу. Тому у випадку, коли суб’єкт авторського та (або) суміжних прав, вважаючи, що мало місце умисне порушення його прав, вимагатиме стягнення з порушника компенсації у розмірі потрібної суми відповідних платежів, на нього покладатиметься обов’язок доводити умисел порушника.

Висновки. У контексті наведеного вище варто наголосити на тому, що у більшості європейських країн умисне порушення майнових прав інтелектуальної власності не є підставою для стягнення з порушника більшого розміру відшкодування, ніж при вчиненні таких дій із необережності. Можливість стягнення потрібного розміру гіпотетичних роялті при умисному порушенні майнових авторських та суміжних прав первинно була передбачена лише у законодавстві Польщі й Румунії. Але, як було зазначено вище, у Польщі відповідна норма згодом була визнана неконституційною.

Отже, внесені у 2018 р. зміни до ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, якими модель компенсації за принципом “вилки” замінена передбаченою у Директиві 2004/48/ЄС моделлю компенсації у вигляді паушальної суми, загалом варто визнати позитивними. Можливість стягнення компенсації як подвоєної суми платежів, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання об’єкта, є допустимою з позиції згаданої Директиви та станом на сьогодні передбачена у законодавстві низки країн – членів ЄС. Водночас запровадження норми, що передбачає стягнення за умисні порушення компенсації як потроєної суми відповідних платежів, складно визнати обґрунтованою.

На нашу думку, компенсація як спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності повинна мати універсальний для цієї сфери характер і застосовуватися для захисту прав на різні об'єкти інтелектуальної власності. Відповідно, можливість стягнення компенсації за порушення майнових прав інтелектуальної власності як паушальної суми, замість відшкодування збитків, доцільно передбачити у п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України, замінивши нею “разове грошове стягнення”. Причому, на відміну від існуючої редакції зазначеної статті, відповідна норма мала би бути сформульована як норма прямої дії. Це дасть змогу усунути існуючий сьогодні дисбаланс рівня захисту майнових авторських і суміжних прав, прав на сорти рослин, з одного боку, та прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки та інші об'єкти, для яких законодавство наразі не передбачає можливості застосування компенсації як альтернативного щодо відшкодування збитків способу захисту, з другого боку. Так само на рівні спеціального законодавства можуть визначитися особливості застосування компенсації за порушення майнових прав на окремі види об'єктів, зокрема стягнення подвоєної суми належних правоволодільцю платежів, як це передбачено чинною редакцією ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

REFERENCES

List of legal documents

Legislation

1. Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. *Official Journal of the European Union*. 2004. L 157. P. 45 (in English).
2. Pro avtorske pravo i sumizhni prava [On Copyright and Related Rights]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 hrudnia 1993 r. № 3792-XII (v redaktsii zakonu vid 11 lypnia 2001 r. № 2627-III). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2001. № 43. St. 214 (in Ukrainian).
3. Pro efektyvne upravlinnia mainovymy pravamy pravovlasnykiv u sferi avtorskoho prava i (abo) sumizhnykh prav [On Effective Management of Property Rights of Right Holders in Copyright and (or) Related Rights Scope]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 15 travnia 2018 r. № 2415-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2018. № 32. St. 242 (in Ukrainian).
4. Pro okhoronu prav na sorty roslyn [On Protection of Rights on Varieties of Plants]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 15 hrudnia 1993 r. № 3116-XII (v redaktsii zakonu vid 17 sichnia 2002 r. № 2986-III). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2002. № 23. St. 163 (in Ukrainian).
5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo vrehuliuvannia pytan avtorskoho prava i sumizhnykh prav [On Amending Certain Legislative Acts on the Settlement of Copyright and Related Rights]: proekt Zakonu Ukrainy [Draft of Law

- of Ukraine] № 7539 <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63399> (accessed: 23.10.2018) (in Ukrainian).
6. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 40-44. St. 356 (in Ukrainian).
 7. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odnii storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimi derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [The Association Agreement between Ukraine, of the One Part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and Their Member States, of the Other Part], ratyfikovana iz zaiavoju Zakonom Ukrainy [Ratified with Statement by the Law of Ukraine] vid 16 veresnia 2014 r. № 1678-VII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2014. № 40. St. 2021 (in Ukrainian).
 8. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti [Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights] vid 15 rvitnia 1994 r. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2010. № 84. St. 2989 (in Ukrainian).

Cases

9. Judgment of the Court of Justice of the European Union, Case C-367/15 Stowarzyszenie ‘Oławska Telewizja Kablowa’ v Stowarzyszenie Filmowców Polskich, 27 January 2017 <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0367&from=EN>> (accessed: 10.09.2018) (in English).
10. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2015 sygn. akt SK 32/14 <<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000932/T/D20150932TK.pdf>> (accessed: 22.07.2018) (in Polish).
11. Postanova Vyschoho hospodarskoho sudu Ukrainy [Judgment of the Higher Economic Court of Ukraine] vid 18 serpnia 2015 r., sudova sprava № 910/23835/14 <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/48820765>> (accessed: 15.06.2018) (in Ukrainian).
12. Pro deiaki pytannia praktyky zastosuvannia hospodarskymy sudamy zakonodavstva pro zakhyst prav na ob'iekty intelektualnoi vlasnosti [On Some Issues of Economic Courts' Practice Regarding Application of the Legislation on the Protection of Rights to Intellectual Property:]: ohliadovyi lyst Vyschoho hospodarskoho sudu Ukrainy [Review Letter of the High Economic Court of Ukraine] vid 28 liutoho 2017 r., № 01-06/52 <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17> (accessed: 03.08.2018) (in Ukrainian).
13. Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, pov'iazanykh iz zakhystom prav intelektualnoi vlasnosti [On Some Issues of Dispute Resolution Practice Relating to Intellectual Property Rights Protection]: postanova plenumu Vyschoho hospodarskoho sudu Ukrainy [Decree of the Plenum of the High Economic Court of Ukraine] vid 17 zovtnia 2012 r. № 12. *Visnyk hospodarskoho sudochynstva*. 2012. № 6. S. 57 (in Ukrainian).
14. Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtorskoho prava i sumizhnykh prav [On Application of Legislation Provisions by Courts in Cases of Copyright and Related Rights Protection]: postanova plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Decree of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine] vid 4 chervnia 2010 r. № 5. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*. 2010. № 6. S. 4 (in Ukrainian).

Bibliography

Authored books

15. Masterson J, *International Trademarks and Copyrights: Enforcement and Management* (American Bar Association 2004) (in English).

Ігор Якубівський

16. Seuba X, *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights* (Cambridge University Press 2017) (in English).
17. Spasibo-Fateeva I i drugie, *Har'kovskaja civilisticheskaja shkola: osushhestvlenie i zashhita prava intellektual'noj sobstvennosti: monografija [Kharkov School of Civil Law: Exercise and Protection of the Intellectual Property Right: Monograph]* (Pravo 2018) (in Russian).

Edited books

18. 'European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights' in *Observatory update on Costs and Damages* (OHIM 2014) <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/publications/Observatory+update+on+costs+and+damages.pdf> (accessed: 23.07.2018) (in English).
19. Kodinec A, 'Teoreticheskie aspekty zashhity prav intellektual'noj sobstvennosti' ['Theoretical Aspects of Protection of Intellectual Property Rights'] v Majdanik R (red), *Al'manah civilistiki: sbornik statej [Almanac of Civil Law: Collected Articles]*, vyp 5 (Alerta 2012) (in Russian).

Journal articles

20. Samuelson P and Hill Ph and Wheatland T, 'Statutory Damages: A Rarity in Copyright Laws Internationally, But For How Long?' <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/Samuelson_SDs_2013.pdf> (accessed: 20.03.2018) (in English).
21. Koval I 'Vyplata kompensatsii za nepravomirne vykorystannia ob'iekta intelektualnoi vlasnosti: pravova pryroda y umovy zastosuvannia' ['Payment of Compensation for Misuse of Intellectual Property: Legal Nature and Application Terms'] (2015) 6 Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti 70 (in Ukrainian).

Ihor Yakubivskyi

COMPENSATION FOR INFRINGED PROPRIETARY RIGHTS
TO INTELLECTUAL PROPERTY:
ISSUES OF THEORY AND PRACTICE

ABSTRACT. In modern conditions, protection of proprietary rights to intellectual property gains increasing relevance. Given that reinstatement of the rightholder's property status by reimbursement of losses sustained by the rightholder involves difficulties in proving such losses and their amount, the legislation provides for an alternative way of protection, namely, the possibility to claim compensation for infringed proprietary rights to intellectual property. Although respective issues have already been in the focus of research by national scholars, they are still relevant and require further scientific development in view of the amendments made in 2018 to Article 52 of the Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights".

The purpose of this article is to analyze the theoretical and practical issues of compensation for infringed proprietary rights to intellectual property and to develop proposals for improving the legal regulation of this legal remedy.

Following the analysis of approaches to legal regulation of compensation for infringed proprietary rights to intellectual property existing in the United States and the European Union, the author comes to the conclusion about a generally positive nature of the amendments made in 2018 to Article 52 of the Law of Ukraine "On Copyright

and Related Rights” which replaced the “fork” – based compensation model by the lump sum compensation model provided for in Directive 2004/48/EC. A possibility to claim compensation in a double amount of payments which would have been due if the infringer had requested authorization to use the property concerned is admissible from the position of the said Directive and is currently provided for in legislation of a number of the EU Member States. At the same time, the author notes that there is no appropriate justification for the introduced rule according to which compensation for intentional infringements may be recovered in the tripled amount of relevant payments.

The author expresses the position that compensation as a way to protect proprietary rights to intellectual property should be universal for the whole domain of intellectual property and be used to protect the rights to various properties. For this purpose, it would be reasonable to provide for compensation for infringed proprietary rights to intellectual property as a lump sum instead of damages, in cl. 5, Part 2 of Article 432 of the Civil Code of Ukraine, replacing with it the term “one-time monetary penalty”. For its part, special legislation may provide for specific aspects of claiming compensation for infringed proprietary rights to certain types of property, in particular, recovery of a double amount of payments due to the rightholder.

KEYWORDS: protection of proprietary rights to intellectual property; indemnification of damages; compensation; lump sum.