**Тема лекції: Порушення прав інтелектуальної власності та їх захист.**

**Джерела**

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24.07.1971, змінений 02.10.1979; дата приєднання України – 31.05.1995, дата набрання чинності для України – 25.10.1995);
2. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 (переглянута у Брюсселі 14.12.1900, у Вашингтоні 02.06.1911, у Гаазі 06.11.1925, у Лондоні 02.06.1934, у Лісабоні 31.10.1958, у Стокгольмі 14.07.1967, змінена 02.10.1979. Набуття чинності для України: 25.12.1991
3. [Конституція Україн](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80)и;
4. .[Цивільний кодекс України](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15) (далі – ЦК України);
5. [Закон України «Про авторське право і суміжні права»;](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12)
6. Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) су міжних прав»;
7. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
8. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»;
9. Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності»;
10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010

№ 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав».

**План**

1. Дії, що становлять порушення авторського права і суміжних прав.

2. Дії, що становлять порушення прав власників патентів.

3. Загальні положення щодо захисту прав прав інтелектуальної власності.

3.1 Способи захисту авторських і/або суміжних прав.

3.2 Особливості щодо способів захисту прав на об’єкти промислової власності.

**1. Дії, що становлять порушення авторського права і суміжних прав**

Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності .

Що стосується питань судового захисту прав інтелектуальної власності, то *право на судовий захист є конституційним правом громадян відповідно до ст. 55 Конституції України.* Ця норма відбиває підходи, закріплені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; адже ст. 6 Конвенції закріплено право на справедливий судовий розгляд.

Захист прав та законних інтересів суб’єктів права інтелектуальної власності здійснюється за допомогою передбачених чинним законодавством заходів щодо їх визнання та поновлення, припинення їх порушення, застосування до правопорушників заходів юридичної відповідальності.

Стаття 432 Цивільного кодексу України закріплює право кожної особи звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України. При цьому судовому захисту підлягають лише ті права суб’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються законом. Відповідно до частини першої статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права *у разі його порушення, невизнання або оспорювання.*

У Постанові Вищого господарського суду України від 06.09.2016 у справі № 916/4857/15 акцентується увага на тому, що при *розгляді справ пов’язаних з порушенням авторського права та/або суміжних прав*, не є достатнім за гальне посилання суду на використання твору та/або об’єкта суміжних прав позивачем: *мають бути з’ясовані конкретні форма і спосіб використання кожного об’єкта такого права.*

**До *порушень авторського права і суміжних прав*** відповідно *до статті 50* Закону України «Про авторське право і суміжні права» *відносяться:*

1) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права та/або суміжних прав, та їх майнові права, з урахуванням передбачених законом обмежень майнових прав. Це положення охоплює будь-які дії, за винятком тих, що визначені у законі окремо. Наприклад, такими діями можуть бути*: використання об’єктів авторського права та/або суміжних прав без дозволу відповідних суб’єктів, розкриття псевдоніму автора чи виконавця всупереч його волі, порушення права слідування..* Також і бездіяльність, наслідком якої є завдання тієї чи іншої шкоди особистим немайновим та/або майновим авторським та/або суміжним правам.

Проте, *зловживання посадовими особами організації колективного управління службовим становищем*, що призвело *до невиплати або неналежних розподілу і виплати винагороди правовласникам також відносять до дій що є порушенням авторських та/або суміжних прав.*

2) *піратство у сфері авторського права та/або суміжних прав* – це опублікування, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів, включаючи комп’ютерні програми і бази даних, фонограм, відеограм, програм (передачі) організацій мовлення, камкординг, кардшейрінг, а також *Інтернет-піратство*, тобто вчинення будь-яких дій, що є порушенням авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет;

У статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі-Закон) міститься визначення контрафактного примірника твору, фонограми, відеограми як такого, що відтворений, опублікований і/або розповсюджуваний з порушенням авторського права і/або суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди суб’єкта авторського права та/або суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися.

Особа, що розповсюджує примірники, в яких відображено об'єкти авторського права та/або суміжних прав без дозволу суб'єкта такого права, несе відповідальність за порушення законодавства про авторське право і суміжні права і в тому випадку, коли контрафактну продукцію нею отримано за договором з третіми особами

Отже, при пірацтві *відтворення, опублікування та/або розповсюдження* *здійснюється без дозволу осіб*, які мають виключні майнові права, *проте немайнові права автора не порушуються;*

3) плагіат – це оприлюднення (опублікування), повністю чи частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору. Проте збіг не охоронюваних елементів у різних творах різних авторів не може вважатися плагіатом, ним є використання тільки охоронюваних елементів твору, які є результатом інтелектуальної творчої діяльності автора.

Плагіат це дія , яка може порушувати як особисті немайнові, так і майнові авторські права. Де майнове право- неправомірне використання твору чи його частини, а немайнове - зазначення імені особи, яка не є автором твору. До плагіату відноситься лише те використання творів, за якого відбувається привласнення авторства.

4) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право та/або суміжні права, примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм (передач) мовлення. Цей вид порушення відрізняється від піратства тим, що примірники творів, фонограм, відеограм, програм (передач) мовлення були виготовлені правомірно, однак їх ввезення на митну територію України відбулося без дозволу суб’єктів авторського права та/або суміжних прав;

5) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав. Загрозою порушення прав є можливість або неминучість вчинення дій, які провокують виникнення небезпечних, неприємних наслідків для власника прав інтелектуальної власності. Відмінність загрози порушення права від дії, яка порушує право, полягає в тому, що дія породжує пра- вові наслідки в силу своєї завершеності, прояву певного результату, в той час як загроза порушення права має своє юридичне значення лише в період свого існування, а, припинившись, вже не здатна до породження певних юридичних наслідків.

Дія, що створює загрозу порушення авторського права та/ або суміжних прав, сама по собі не становить правопорушення, однак формує підґрунтя для нього, породжує реальну можливість його вчинення. Як приклад таких дій можна навести підготовку до випуску у світ твору з порушенням його недоторканності або твору, на якому зазначено справжнє ім’я автора замість псевдоніму, на використанні якого наполягав автор: сам факт підготовки таких творів ще не становить порушення, однак воно відбудеться, якщо твори будуть опубліковані;

6) будь-які дії для свідомого оминання технічних засобів захисту авторського права та/або суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого оминання. Відповідно до визначення, у статті 1 Закону, технічними засобами захисту є технічні пристрої та/або технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права та/або суміжних прав при сприйнятті та/або копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах, відеограмах і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об’єктів авторського права і суміжних прав.

До технічних засобів захисту відносяться, зокрема, кодування, паролі, «секретні блоки», цифрові підписи, цифрові конверти, електронні ключі, смарт-карти, маркування прихованими знаками. Дії щодо обходу технічних засобів захисту спрямовані на блокування або повне чи часткове знищення елементів захисту, що дає заінтересованій особі несанкціонований доступ до твору. Це зокрема як технічні пристрої так і програмні засоби, які пов’язані з технологічними розробками. Тобто будь які технології.;

7) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі про управління правами без дозволу суб’єктів авторського права та/або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління. Отже, здійснення таких дій без дозволу суб’єкта авторського права та/або суміжних прав чи особи, яка здійснює управління правами щодо відповідного об’єкта, забороняється.

Інформацією про управління правами відповідно до ст.. 1 Закону є інформація, в тому числі в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об’єкт авторського права та/або суміжних прав і суб’єкта прав на цей об’єкт, або інформація про умови використання об’єкта авторського права та/або суміжних прав, або будь-які цифри чи коди, в яких представлена така інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до примірника об’єкта авторського права та/ або суміжних прав або вміщений до нього чи з’являється у зв’язку з його повідомленням до загального відома.

8) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського права і/або суміжних прав, з яких без дозволу суб’єктів авторського права і/або суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

9) *камкординг*- відеозапис аудіовізуального твору під час його публічної демонстрації в кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах особами, які перебувають у тому самому приміщенні, де відбувається така публічна демонстрація, для будь-яких цілей без дозволу суб’єкта авторського права або суміжних прав; *кардшейрінг*- забезпечення у будь-якій формі та в будь-який спосіб доступу до програми (передачі) організації мовлення, доступ до якої обмежений суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав застосуванням технічних засобів захисту (абонентська карта, код тощо), в обхід таких технічних засобів захисту, в результаті чого зазначена програма (передача) може бути сприйнята або в інший спосіб доступна без застосування технічних засобів захисту.

Щодо *обов’язку доказування і подання доказів суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини*, що *мають значення для справи про захист авторського права чи суміжних прав*,відповідно до п. 29 Постанови пленуму ВГС України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» *слід враховувати таке:*

1) позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об’єктів даних прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди – розмір шкоди і причинно-наслідковий зв’язок між завданою шкодою та дія- ми відповідача. У випадках, коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав; у таких випадках обов’язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача;

2) відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону України «Про авторське право і суміжні права» при використанні ним твору та/або об’єкту суміжних прав; в іншому разі фізична або юридична особа визнається порушни- ком авторського права та/або суміжних прав, і для неї наста- ють наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

**2.** ***Дії, що становлять порушення прав власників патентів***

**Порушення права на обєкти патентного права** відбувається тоді, коли порушуються права власника патенту на винахід або корисну модель, або промисловий зразок.

Порушенням прав патентовласника *можна вважати будь-яке посягання на права власника патенту, тобто використання третіми особами об’єкту прав інтелектуальної власності без дозволу власника патенту*, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав власника патенту (ми їх розглядали на минулих лекціях). *Наприклад:* статтею 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено дії, які не визнаються порушенням прав.

**При цьому, під «використанням» винаходу та корисної моделі без дозволу власника патенту на винахід чи корисну модель розуміється:**

1. Виготовлення продукту з використанням запатентованого винаходу (корисної моделі). Продукт вважається виготовленим із використанням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), чи ознаку, що є еквівалентною їй.
2. застосування такого продукту,
3. пропонування до продажу, у тому ж числі через Інтернет,
4. продаж, імпорт та інше введення у цивільний обіг
5. зберігання такого продукту в зазначених ціляхВикористання процесу, що захищається патентом, або пропонування його для використання в Україні, якщо особа, що пропонує цей процес, знає про те, що його використання забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з ситуації, це і так є очевидним. Процес, що охороняється патентом, вважається використаним, якщо було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходи, або ознаку, еквівалентну їй.

У статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

Обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту ( ч. 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

**Під «використанням» помислового зразк без згоди власника патенту на промисловий зразок визнається:**

1. виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.
2. застосування такого виробу,
3. пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет,
4. продаж,
5. імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот
6. зберігання такого виробу в зазначених цілях.

**Порушення права на знак** – це будь-яке посягання на права власника свідоцтва, які визначені у ст. 16 *Закону України «Про охорону прав на знаки і послуги»,*в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України**.**

Зокрема, порущенням *визнаються дії з введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки*, що їх *можна сплутати із*: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6**bis** Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

*Використання позначення, схожого до ступеня змішування із знаком, зареєстрованим для товарів і послуг такого ж класу*, є порушенням прав на торговельну марку, незважаючи на наявність авторського права на таке позначення ( постанова Вищого гоподарського суду України від 15.09.2009 у справі № 5/57).

**3. Загальні положення про захист прав інтелектуальної власності**

Стаття 54 Конституції України *– гарантує громадянам свободу літературної, художньої та технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, які виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.* У сфері права інтелектуальної власності можуть застосовуватися дві основні форми захисту прав – ***юрисдикційна та неюрисдикційна*.** При цьому превалююча роль залишається саме за юрисдикційною формою, яка реалізується через позови до суду, адміністративну відповідальність, кримінальне переслідування порушників прав інтелектуальної власності*.*

Норми про захист права інтелектуальної власності знайшли своє відображення у *Цивільному, Господарському, Кримінальному кодексах України, у Кодексі України про адміністративні правопорушення та у спеціальних законах України у сфері інтелектуальної власності.*

*Захист прав* – це сукупність заходів, метою яких є відновлення та визнання прав у разі їх порушення, що включає передбачену законодавством діяльність відповідних державних органів поновлення та визнання прав, а також усунення перешкод, що заважають реалізації прав та законних інтересів їх суб’єктів. *Підставою для звернення особи до суду за захистом прав інтелектуальної власності* є порушення виключних майнових прав, їх невизнання або оспорювання. *Право на захист належить* будь-якому суб’єкту прав інтелектуальної власності на об’єкт , у тому числі спадкоємцям та правонаступникам творця (автора), виконавця, виробника фонограм або відеограм та організації мовлення, винахідника, власнику свідоцтва та патенту. Особисте немайнове право автора на недоторканність твору може захищатися *також особою, яка спеціально уповноважена на це первинним суб’єктом на випадок своєї смерті, або іншою заінтересованою особою.* Правоволоділець може реалізувати своє право на захист самостійно, аможе для представництва своїх інтересів у суді звернутися за допомогою до відповідної організації, якій він передав майнові права в колективне управління (щодо об’єктів авторського права і суміжних прав).

Щодо *цивільно-правового захисту* прав інтелектуальної власності, то у ЦК України всі норми *про захист права інтелектуальної власності зосереджені у Загальній частині книги четвертої*. Вони компактно згруповані та стосуються усіх об’єктів права інтелектуальної власності. Кожен спосіб захисту, який застосовується для захисту порушеного чи оспорюваного права інтелектуальної власності*, набуватиме певної специфіки з урахуванням специфіки самого інституту права інтелектуальної власності, а також об’єктів, на які ці права набуваються.* У статті 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

*Загальними цивільно-правовими способами захисту прав*, які поширюються також на захист прав інтелектуальної власності, є:

· 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.

Отже, залежно від підстави особа обирає відповідний спосіб захисту цивільних прав із тих, що передбачені ст. 16 ЦК України. Проте, цей перелік уточнений та доповнений, спеціальною нормою, що враховує особливості порушень у сфері права інтелектуальної власності. Суд у разі порушення прав інтелектуальної власності зокрема може постановити рішення про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

5) 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;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Законами України про набуття та здійснення права на конкретні об'єкти інтелектуальної власності також передбачено способи захисту відповідного права, зокрема, статтею 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права", статтею 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", статтею 27 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", статтею 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", статтею 25 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", статтею 53 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", статтею 22 Закону України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

Відповідно, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, *суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту*, який *не суперечить закону* (частина друга статті 5 ГПК України).

У разі коли один матеріальний об'єкт *поєднує ознаки декількох самостійних об'єктів* права інтелектуальної власності (знака для товарів і послуг, промислового зразка, об'єкта авторського права тощо), *спосіб захисту порушеного права визначається характером такого порушення*. Зокрема, з огляду на встановлений обсяг правової охорони, якщо порушник вчиняє дії з використанням промислового зразка або знака для товарів і послуг, правовласник вправі здійснювати захист способами, передбаченими для захисту прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності; якщо ж право на використання об'єкта інтелектуальної власності порушено діями, не пов'язаними з використанням об'єкта промислової власності, то захист може здійснюватися способами, передбаченими для захисту авторських прав, - за наявності необхідних та достатніх підстав для віднесення такого об'єкта до числа об'єктів авторського права.

*Юрисдикційний захист* передбачає судовий розгляд справ про порушення прав інтелектуальної власності та діяльність інших державних органів, які сприяють встановленню істини у справі, здійсненню експертиз, вчиненню дій, які попереджують правопорушення у відповідній сфері. Також не менш вагомою складовою юрисдикційного захисту ***є така спеціальна форма захисту прав інтелектуальної власності як адміністративний захист***, - як сукупність заходів, спрямованих на відновлення, визнання прав та припинення порушень прав, які застосовуються компетентним органом державного управління за заявою або скаргою особи, права якої порушуються або оспорюються, або за власною ініціативою. Особами, що складають протоколи про адміністративне правопорушення, відповідно до ст. 51-2 Кодексу про адміністративні правопорушення, є уповноважені посадові особи органів внутрішніх справ та державні інспектори з питань інтелектуальної власності. Ці особи є також суб’єктами застосування заходів адміністративного припинення в обсягу та порядку, передбаченими Кодексом про адміністративні правопорушення, Законом України “Про національну поліцію”, Положенням про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 17.05.2002 року №674 в редакції від 22.12.2017р. та іншими нормативно-правовими актами.  Законодавче забезпечення здійснюється за допомогою Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року №8073-Х (передбачає відповідальність за порушення встановленого державою порядку обігу примірників об’єктів авторських та суміжних прав та їх потенційних носіїв) і Митним кодексом України від 11.07.2002 року №92-IV. В Митному кодексі крім загальних заходів адміністративного припинення, що застосовуються до всіх адміністративно-митних правопорушень, передбачені також спеціальні заходи адміністративного припинення порушень прав інтелектуальної власності. Вони визначаються в Розділі X Митного кодексу “Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності”. Таким спеціальним адміністративно-припинювальним заходом є призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Детальний порядок застосування цього заходу визначений у Положенні про порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону затвердженому Наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 року №648, а також Порядком взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012р. № 647.

**3. 1 Способи захисту авторського права і суміжних прав** залежать як від самостійного вибору їх особою, яка бажає реалізувати своє право на захист так і від меж захисту, що встановлені у законі, а саме: правової природи порушеного права, сутності його порушення, доцільності застосування певного способу захисту.

Положеннями ст. 51 Закону передбачено, що захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав здійснюється у порядку, *встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством*. Проте найбільше значення для правоволодільця має цивільноправовий захист виключних прав, бо саме він дозволяє усунути шкідливі наслідки правопорушення, компенсувати майнові втрати та моральну шкоду, яких зазнала особа внаслідок порушення цих прав. Цивільно-правовий захист здійснюється в судовому порядку шляхом подачі позовної заяви до суду або господарського суду із зазначенням сутності порушення, вимог про його припинення та відновлення прав інтелектуальної власності. Якщо виключне право оспорюється, правоволоділець вправі вимагати визнання його права у судовому порядку. У разі існування реальної загрози порушення авторського чи суміжних прав особа має право звернутися до суду або господарського суду із заявою про вжиття запобіжних заходів до пред’явлення позову. Залежно від підстави, а саме порушення виключних авторських або суміжних прав, особа обирає відповідний спосіб захисту цивільних прав із тих, що передбачені ст. 16 ЦК, ст. 52 Закону.

Пункт 1 частини другої статті 16 ЦК України, та пункт «а» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» містить такий спосіб захисту, як **«визнання права»**. Що означає підтвердження наявності права у відповідного суб’єкта, яке виникло на законній підставі, але не визнане одним з учасників правовідносин. Даний спосіб захисту реліалізується за допомогою юрисдикційної форми, де суд підтверджує наявність чи відсутність спірного права. Пункт 3 частини другої статті 16 ЦК України, пункт «б» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає **припинення дії, яка порушує право чи створює загрозу його порушення,** як спосіб захисту полягає у тому, що саме по собі порушення не позбавляє особу суб’єктивного права, але заважає нормально його використовувати. Умовою для застосування зазначеного способу захисту необхідними є порушення авторського права чи суміжних прав, яке триває у часі, чи наявність незавершеної дії, яка утворює реальну загрозу такого порушення. Якщо правопорушення відбулося, але вже закінчене, якщо дія не створює загрози порушення права чи вже вчинена, підстав для пред’явлення зазначених позовних вимог не буде. Припинення дії, яка порушує право або створює загрозу його порушення є також і заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права фізичної особи (стаття 278 ЦК України). Це наприклад, може бути інформація, в якій розкривається ім’я автора чи виконавця, що працює під псевдонімом. Суб’єкти авторського права і суміжних прав можуть також застосовувати такий спосіб захисту, як припинення підготовчих дій, спрямованих на порушення авторського права та/або суміжних прав, встановлений пунктом «д» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права». За своєю природою підготовчі дії, спрямовані на порушення авторського права та (або) суміжних прав, самі по собі не мають ознак порушення, інакше вони вже кваліфікувалися б як порушення права і до них було б доцільно застосовувати припинення або заборону. Другою ознакою таких підготовчих дій є те, що вчинення їх у майбутньому обов’язково призведе до порушення авторського права та/або суміжних прав. Пункт 4 частини другої статті 16, стаття 276 ЦК України, пункти «а» і «б» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачають захист шляхом **відновлення становища, яке існувало до порушення права** (можна розглядати як мету, так і спосіб захисту)**, поновлення права.** Відновлення становища (як спосіб захисту), яке існувало до порушення права, можливе лише за умови порушення права, однак не його невизнання чи оспорювання. Як спосіб захисту він може застосовуватися лише тоді, коли порушене право може бути реально відновлене шляхом усунення наслідків правопорушення. Поновлення права, як спосіб захисту, закріплене нормами ЦК України та Закону України «Про авторське право і суміжні права». При цьому у статті 276 ЦК України йдеться про поновлення порушеного особистого немайнового права фізичної особи, а Закон України «Про авторське право і суміжні права» передбачає у статті 52 можливість поновлення права, не обмежуючи сферу застосування цього способу захисту тільки особистими немайновими авторськими та/або суміжними правами. Поновлення права як спосіб захисту авторського права та/ або суміжних прав може застосовуватися за сукупності таких умов: порушення права вже відбулося – 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. Пункт 8 частини другої статті 16 ЦК України, пункт «г» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачає такий спосіб захисту **як відшкодування майнової шкоди.** Збитки є матеріальною формою вираження майнової шкоди, у ст.. 22 ЦК міститься визначення збитків: втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати, якби її право не було порушене (упущена вигода). Як приклад реальної шкоди можна вказати на *витрати, затрачені потерпілим на усунення спотворень твору або на відновлення матеріального носія, який пошкоджений або знищений порушником авторських прав.*

Отже, до *складу збитків закон включає:* а) вартість знищеної або пошкодженої речі; б) витрати, які вже понесені для усунення наслідків правопорушення і відновлення порушеного права; в) витрати, які мають бути понесені для усунення наслідків правопорушення і відновлення порушеного права; г) неотриманні доходи, які могли бути реально одержані за відсутності порушення права.

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» відшкодування майнової шкоди полягає у можливості:

* + стягнення реального розміру спричиненої шкоди шляхом відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду;
  + або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права чи суміжних прав;
  + або виплати автору чи іншій особі, яка має авторське право, суб’єкту суміжних прав компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Потрібно зазначити, що до особливістю даного способу захисту є можливість застосування щодо одного і того ж порушення майнових авторських прав лише одного зі способів відшкодування майнової шкоди. Цей принцип ґрунтується на положенні ст.. 22 ЦК України, відповідно до якої майнова шкода відшкодовується в повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Відшкодування упущеної вигоди має свої особливості. Доходи, отримані порушником внаслідок порушення авторського права та/ або суміжних прав, не є реальними збитками відповідного суб’єкта: знищення або пошкодження майна не відбулося, фактичне чи майбутнє понесення витрат на відновлення порушеного права відсутнє, обсяг майнових прав не зменшився, обсяг майна (до якого відповідно до статті 177 ЦК України належать у тому числі гроші) не зменшився. Однак, якби використання твору чи об’єкта суміжних прав відбувалося без порушення, суб’єкт авторського права та/ або суміжних прав отримав би доходи за використання відповідного об’єкта, тобто його майно збільшилося б, якби не було вчинене правопорушення. Положенням ст. 22 ЦК України встановлено: 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.

**Відшкодування моральної (немайнової) шкоди** (пункт 9 ч. 2 статті 16 ЦК України, пункт «а» ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Ч. 3 ст 23 ЦК України передбачає таку форму компенсації моральної (немайнової) шкоди, як: гроші, майно або в інший спосіб. Вимагати компенсації моральної шкоди, за загальним правилом, можуть лише власники особистих немайнових прав, тобто самі автори. Даним способом захисту авторських прав можуть скористатися і спадкоємці авторів, які хоча й не стають власниками зазначених прав, але можуть здійснювати їх захист незалежно від будь-яких строків (частина 2 ст.29 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Користувачі творів через свій правовий статус (здебільшого це юридичні особи) такого права не мають, бо до них переходять, як правило, лише майнові права на використання творів.

Розмір грошової компенсації немайнової шкоди визначається судом з урахуванням усіх обставин, які мають істотне значення, виходячи з вимог розумності і справедливості. Інший спосіб компенсації передбачає: надання інших благ, які викликають позитивні емоції і цим частково компенсують ті негативні наслідки, яких зазнав потерпілий. Наприклад: надання потерпілому безкоштовних путівок до лікувально-оздоровчих закладів (санаторіїв, будинків відпочинку), на туристичну подорож, тощо. Проте, для застосування іншого способу компенсації, що полягає у іншому характері вчинення дій можливе за наявності згоди позивача. Також, необхідно зазначити, що моральна (немайнова) шкода компенсується незалежно від майнової, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування, проте судова практика свідчить, що суд у визначенні розміру немайнової шкоди виходять з усіх обставин справи, оцінюють обсяг порушення авторського права і наслідки такого порушення в цілому*. На вимоги компенсації моральної шкоди за порушення особистих немайнових прав авторів не поширюється позовна давність.*

**Публікація в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та/або суміжних прав і судових рішень щодо цих порушень** (пункт «є» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права») як спосіб захисту також займає важливе місце, проте порядок його реалізації не визначений у законодавстві. Публікація даних про порушення авторського права та/або суміжних прав чи судового рішення щодо цих порушень виконує не тільки інформаційну функцію, повідомляючи про вже вчинене правопорушення, а й сприяє запобіганню вчиненню повторних порушень права цієї ж особи та інших осіб, вчиненню правопорушень цим же порушником. Питання про строк публікації судового рішення порушником авторського права та/ або суміжних прав також не визначено законодавцем, тому можна констатувати, що це компетенція суду.

При порушенні авторського права і суміжних прав заінтересована особа може обирати й інші способи захисту, *зокрема визнання правочину недійсним, примусове виконання обов’язку в натурі, зміна або припинення правовідношення, визнання не законним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.* Застосування цих способів захисту відбувається в загальному порядку, визначеному відповідно до норм ЦК України.

Специфічними способами захисту авторських та суміжних прав є міри цивільно-правової відповідальності, *що передбачені ч.3 ст. 52 Закону та застосовуються альтернативно до стягнення збитків (майнової шкоди).* Відповідно до якого суд має право постановити рішення чи ухвалу про "*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 доходу*". Дане положення імплементовано з п. b) ч. 1 ст. 240 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Так, замість відшкодування збитків або стягнення доходу, особа може вимагати стягнення з порушника компенсації. Компенсація є специфічним способом захисту авторського права та суміжних прав, альтернативним відшкодуванню збитків та упущеної вигоди. Маючи таку ж мету, як і відшкодування збитків – відновлення майнового стану потерпілого – компенсація, на відміну від відшкодування збитків, має імовірнісний, приблизний характер. При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов’язаний визначити розмір компенсації, *враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.*

Розмір компенсації, що підлягає стягненню, визначається в кінцевому підсумку судом, у позовній заяві має бути зазначена ціна позову в твердій сумі, з урахуванням загальних засад цивільного законодавства встановлених статтею 3 ЦК України, зокрема справедливості, добросовісності та розумності.

Вона підлягає виплаті у разі доведення порушення майнових прав суб’єкта авторського права та/або суміжних прав, а розмір заподіяних збитків залежить від розміру винагороди, яку сплатив би відповідач за отримання дозволу від правовласника. Отже, розмір компенсації визначається паушальною сумою 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 про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права. Позивач повинен довести, що за певну суму відповідач уклав би з ним ліцензійний договір та отримав дозвіл на використання визначених творів визначеними способами у визначеному обсязі. Вина та її форми також впливають на визначення розміру, адже якщо порушення умисне, суд має потроїти суму винагороди, а якщо доведе необережність – подвоїти, у разі ж недоведеності вини – звільнити порушника від відповідальності. Також потрібно враховувати, що відповідно до п. 51.2 Постанови Пленуму ВГСУ №12 « Про деякі питання вирішення спорів пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. кожен окремий факт протиправного використання об'єктів авторського права, в тому числі неодноразове використання одного й того самого об'єкта, становить самостійне порушення і може бути підставою для застосування компенсації. Отже, при доведені розміру компенсації впливатимуть такі чинники як: кількість творів та, можливо, кількість примірників творів (обсяг); кількість способів використання, які вчинив порушник, і тривалість такого використання; розмір винагороди за надання дозволу на використання твору, вина порушника, який заінтересований у спростовуванні презумпції вини. Також потрібно враховувати і співрозмірність компенсації обставинам порушення.

Якщо правова охорона об’єкта авторського права чи суміжних прав на момент подання позову припинена з передбачених законом підстав, то вимога про стягнення збитків або виплату компенсації може бути заявлена особою, яка на час вчинення правопорушення була суб’єктом авторського права чи суміжних прав на відповідний об’єкт.

У разі надання третій особі права використання твору чи об’єкта суміжних прав за ліцензійним договором або передачі третій особі виключних майнових прав за договором про передання (відчуження) згаданих прав новий суб’єкт майнових прав інтелектуальної власності на цей об’єкт не вправі вимагати відшкодування збитків, завданих допущеним до укладення відповідного договору порушенням, або виплати компенсації за таке порушення. Відповідна вимога може бути заявлена особою, яка була суб’єктом майнових прав на відповідний об’єкт авторського чи суміжного права на момент вчинення правопорушення.

**3.2 Особливості щодо способів захисту прав на об’єкти промислової власності.**

За патентно-правовою системою охорони *захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання* іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, *зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів)* незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, корисна модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але *вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону*. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

Стаття 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначає, що захист прав на винахід здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку, а також визначає способи захисту прав на ці обєкти. Зокрема, щодо цих об’єктів суд розглядає спори пов’язані з :

1. авторством на винахід (корисну модель);
2. встановленням факту використання винаходу (корисної моделі);
3. встановленням власника патенту;
4. порушенням прав власника патенту;
5. укладанням та виконання ліцензійних договорів;
6. правом попереднього користування;
7. компенсації.

Також особливим способом захисту, що характерний для обєктів права промислової власності, зокрема винаходів, корисних модеоей і промислових зразків є *позов про визнання недійсними патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки* підстави якого визначені у 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" і 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" . відповідно до ч. 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

*Цей позов може подати будь-яка особа*, яка вважає, що відповідний *патент порушує її права та охоронювані законом інтереси*. Коло таких осіб (крім сторін договору) з'ясовується в кожному окремому випадку з урахуванням обставин справи та норм права, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин. При цьому слід враховувати тлумачення поняття "охоронюваний законом інтерес", наведене в пункті 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004.

***Способи захисту прав на торгівельну марку окрім загальних норм***, деталізовані і у ст..21 Закону Про охорону правна знаки для товаріві послуг. Відповідно до якої суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема, спори про:

встановлення власника свідоцтва;

укладання та виконання ліцензійних договорів;

порушення прав власника свідоцтва.

Суд, встановивши факт використання відповідачем без згоди позивача спірного позначення, що схоже з відповідним знаком позивача настільки, що їх можна сплутати, із врахуванням конкретних обставин справи: зобов’язує відповідача припинити використання спірного позначення у своїй господарській діяльності, в тому числі в процесі виробництва та реалізації продукції, у рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації стосовно товарів відповідного класу МКТП; вилучає з цивільного обороту товари із зображенням на упаковці та/або на етикетці спірного позначення та рекламні матеріали (постанова Вищого господарського суду України від 15.11.2016 у справі № 910/6318/15-г, в якій, *підкреслюється і те, що законодавство України не передбачає такого способу захисту порушеного права, як зобов’язання Установи не рекомендувати торговельну марку до державної реєстрації*).