

Н. Б. Москалюк

кандидат юридичних наук, доцент,
в. о. завідувача кафедри економічної безпеки
та фінансових розслідувань

Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ КОНФІСКАЦІЇ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ НАБУТТЯ ПРАВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття присвячена конфіскації як одному із способів набуття прав державної власності. Автором аналізується нормативно-правове забезпечення механізму конфіскації під час застосування цивільно-правового, адміністративно-правового та кримінально-правового способів захисту прав інтелектуальної власності. Окрім національного нормативно-правового регулювання, значна увага в статті приділена іноземній практиці в досліджуваній сфері.

Ключові слова: інтелектуальна власність, порушення прав, відповідальність, конфіскація, спеціальна конфіскація, набуття прав, державна власність.

Постановка проблеми. Законодавство про інтелектуальну власність містить норму, яка дозволяє в захисті прав правовласника застосовувати судам механізм конфіскації. А як відомо, цей механізм є одним із способів набуття прав державної власності. Вказане зумовлює не лише пов'язаність норм публічно-правового та приватно-правового характеру в процесі застосування механізму конфіскації, а й виникнення тристоронніх відносин «правовласник – порушник – держава», забезпечення балансу інтересів яких має простежуватись як у нормах законодавства, так і в правозастосовчій практиці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням захисту прав інтелектуальної власності в цілому присвячували свої дослідження такі вчені-цивілісти, як Ю.Л. Бошицький, М.К. Галянтич, І.І. Дахно, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, О.В. Жилінкова, О.В. Жувака, Ю.М. Капіца, В.М. Косак, О.В. Кохановська, Н.С. Кузнецова, В.В. Луць, Р.А. Майданник, О.М. Мельник, Н.М. Мироненко, О.П. Орлюк, О.А. Підпригора, В.О. Потехіна, О.Д. Святоцький, Р.О. Стефанчук, Я.М. Шевченко, Ю.С. Шемшученко, Р.Б. Шишка, І.Є. Якубівський та ряд інших вчених.

Механізм конфіскації з позиції кримінального чи адміністративного права у

своїх наукових доробках досліджували М.І. Хавронюк, С.С. Яценко, В.К. Грищук, Ю.А. Пономаренко, Л.А. Грабовський, Ф.М. Марчук, В.М. Мельникова-Крикун, В.В. Стасишин, В.І. Тюлюгін, Ю.О. Старук, П.С. Фрис, Н.Н. Панов, Ю.А. Пономаренко, А.Н. Собко, О.А. Шаповалова та інші.

Безпосередньо механізму конфіскації під час захисту прав інтелектуальної власності приділяли свою увагу такі вчені, як М. Блекенелі, С.М. Тараненко, М.М. Панов, А.С. Штефан, О.О. Штефан та інші. Публікацій, присвячених розгляду питання конфіскації про порушенні прав інтелектуальної власності з позиції забезпечення балансу інтересів правовласників, порушників і держави, нами не виявлено, що підтверджує актуальність обраної тематики дослідження.

Невирішені раніше проблеми. Механізм конфіскації як кримінальне покарання має багаторічну історію, достатню наукову розробленість і нормативно-правову визначеність. Механізм же конфіскації як процесуальний порядок поведіння із речовими доказами, а не безпосереднє покарання, що юридичним наслідком має також виникнення прав державної власності, є новим для законодавства України, не має достатнього наукового обґрунтування і нормативно-правового визначення.

Відтак **метою цієї статті** є аналіз особливостей конфіскації в справах про по-

рушення прав інтелектуальної власності з позиції забезпечення прав правовласників, порушника та держави, юридичним наслідком застосування якої є виникнення прав державної власності.

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про авторське право і суміжні права» в нормах ст. 52, яка стосується способів цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав, містить положення: «Суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Це стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту. За рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп'ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню з перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України» [1].

У ст. 53 п. 3 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» також є подібна норма, яка передбачає: «Суд може постановити рішення про: а) вилучення з комерційного обігу чи конфіскацію незаконно одержаного відповідачем будь-якого матеріалу сорту та продукту, отриманого безпосередньо з нього (матеріал та продукт сорту, добросовісно набуті іншими особами, конфіскації не підлягають); б) вилучення чи конфіскацію матеріалів і/або обладнання, які були значною мірою

використані для незаконного виробництва матеріалу сорту» [2].

Інші спеціальні закони у сфері інтелектуальної власності чітко прописаних норм щодо конфіскації не містять, а це означає, що до таких об'єктів, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, знаки для товарів і послуг тощо, які введені в обіг із порушенням прав інтелектуальної власності можуть, бути застосовані загальні норми щодо захисту прав інтелектуальної власності, які передбачені ст. 432 Цивільного кодексу України. Так, вказана норма передбачає, що «суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот із порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів із порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь» [3].

Аналіз наведеної вище норми ЦК України дозволяє стверджувати, що законодавець розмежовує поняття «конфіскація» і «вилучення». Так, вилучення може стосуватися всіх об'єктів інтелектуальної власності, які введені в цивільний обіг із порушенням прав інтелектуальної власності, а також матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів із порушенням права інтелектуальної власності. Конфіскація ж у загальному порядку цивільно-правового захисту не передбачена, а це означає, що вона може бути застосована виключно у випадках, передбачених законодавством, тобто виключно по відношенню до об'єктів авторського права і суміжних прав, а також сортів рослин. Наголошуємо на тому, що йдеться про конфіскацію в межах ци-

вільно-правового способу захисту прав інтелектуальної власності. Коли ж йдеться про адміністративно-правовий та кримінально-правовий способи захисту прав, то застосування механізму конфіскації має свої особливості.

Так, санкції ст. ст. 512, 1646, 1647, 1649 передбачають накладення штрафу з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення, а також грошей, отриманих від цієї діяльності. Під конфіскацією предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, розуміємо «примусову безоплатну передачу цього предмета у власність держави за рішенням суду» [4].

Стаття 476 Митного кодексу України встановлює: «Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням права інтелектуальної власності» [5].

Аналіз норм адміністративно-правового способу захисту прав інтелектуальної власності дозволяє зробити висновок, що законодавець оперує лише поняттям «конфіскація», тобто поняття «вилучення» для нього не характерне. Це і не дивно, адже адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Тобто жодного відношення до компенсаційних механізмів відновлення порушених прав інтелектуальної власності адміністративно-правове розуміння конфіскації не має.

Подібний механізм конфіскації встановлений і в межах кримінально-правового способу захисту порушених прав інтелектуальної власності. Так, норми ст. 96-1 та 96-2 КК України запровадили інститут

спеціальної конфіскації, за яким здійснюється примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у вигляді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [6]. Нагадаємо, що наведені норми з'явилися у Кримінальному кодексі України лише 28 лютого 2016 року у зв'язку з виконанням рекомендацій, які містяться в шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно вдосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної компенсації.

Нововведеними нормами ст. 96-1 та 96-2 законодавець запровадив новий порядок конфіскації, зокрема вилучив із санкцій ст. 176, 177 та 229 КК України звичайну конфіскацію, запровадив спеціальну конфіскацію з відсутністю прив'язки до виду кримінального правопорушення. Так, серед підстав застосування спеціальної конфіскації ст. 96-2 КК України передбачає, що застосовується вона в разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а в разі, коли його не встановлено, – переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання [6].

Як вбачається з наведених вище норм кримінального законодавства, законодавець доволі чітко і лаконічно прописав підстави та порядок здійснення спеціаль-

ної конфіскації, що є позитивним, оскільки чітко визначає випадки набуття державною права власності на майно та грошові кошти, конфісковані в порушників. З позиції обмеження прав порушника, як бачимо, випадки застосування спеціальної конфіскації мають завершений характер, що зумовлює дотримання балансу інтересів як порушника, так і держави. Норма про незастосування механізму спеціальної конфіскації до грошей, цінностей та іншого майна, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої злочином, сприяє встановленню балансу прав між державою та правовласником, чий права порушені. У зв'язку із зазначеним можна стверджувати про належне правове регулювання механізму спеціальної конфіскації в нормах кримінального права і дотримання балансу інтересів усіх трьох сторін: правовласника, порушника та держави.

Якщо проводити порівняння механізму конфіскації, що діяв у сфері захисту прав інтелектуальної власності до прийняття норм ст. 96-1 та 96-2 КК України, з теперішнім механізмом спеціальної конфіскації, то варто відзначити такі відмінні їх риси:

1) конфіскація застосовувалась залежно від виду кримінального правопорушення;

2) санкції ст. 176, 177 та 229 передбачали конфіскацію та знищення всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

З позиції набуття прав державної власності через механізм конфіскації норми сучасного механізму є більш вигідні для держави, оскільки необхідність знищення відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення, не залишала шансів державі набутти жодних прав власності. Це було не завжди доречно, адже для порушення прав інтелектуальної власності в переважній більшості випадків застосовувалось приладдя, яке можна використовувати в цілком законних сферах, а тому

обов'язкова вимога знищення його була, на наш погляд, невиправданою. Значно вигідніше використовувати знаряддя і матеріали в діяльності державних підприємств, установ та організацій на користь суспільству або продати його і кошти передати до бюджету, аніж просто знищувати.

До речі, доволі цікавою є практика іноземних держав у питанні розпорядження коштами, отриманими від застосування механізму спеціальної конфіскації. Так, у Великобританії схема стягнення прибутків, отриманих злочинним шляхом, у тому числі під час порушення прав інтелектуальної власності, була запроваджена у 2005 році Законом Proceeds of Crime (PoC). Згідно із цим законом перші 50% конфіскованих доходів йде в казну, а друга частина у 50% розподіляється на основі розрахунку: 40% від суми сплачується на розслідування, судове переслідування, 20% – органам правозастосування. Для кращого розуміння наведемо приклад: зі 100000 фунтів стерлінгів ордеру про конфіскацію за PoC законом, 50% йде до Міністерства фінансів (тобто 50000), інші 50% розподіляється таким чином: 20% (10000) спрямовується до органу, відповідального за збір коштів (Зазвичай це суди магістратів), 40% (20000) спрямовується до Слідчого з фінансових питань (відповідні місцеві органи влади), 40% (20000) направляється до органу переслідування (яким може бути поліція або інший орган, що проводить розслідування) [7, с. 238].

Практики поділу конфіскованих грошових коштів та обладнання національне законодавство не містить, а це не стимулює фахівців правоохоронних органів працювати на результат саме з вилучених коштів.

Як вказують деякі дослідники, є ще один ризик під час застосування механізму спеціальної конфіскації. Йдеться про ризик повернення підробленої продукції, «шкідливого» обладнання, сировини й матеріалів для виготовлення підробленої продукції в господарський обіг [8]. Вбачають цей ризик у нормі кримінально-процесуального законодавства, зокрема ст. 100 КПК України, яка вказує: «Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про

повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володільць) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави» [9].

Серед обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, ст. 91 КПК України називає і в п. б) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схилання особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Тобто доказуванню підлягає статус грошей, цінностей та іншого майна, які підлягають спеціальній конфіскації, а не факт обізнаності законного володільця про їх незаконне походження та/або використання. З метою мінімізації вказаного ризику пропонуємо доповнити ст. 91 п. 7 такого змісту: «Обставини, які підтверджують, що власник грошей, цінностей та іншого майна, які підлягають спеціальній конфіскації, знав про його незаконне походження та/або використання». Вказане доповнення включити випадки зловживання недосконалістю норм КПК України і претендування на конфісковані гроші та інші цінності недобросовісних правовласників. Це забез-

печить мінімізацію ризиків і для держави в процесі набуття нею права власності за механізмом конфіскації.

За незначного коректування кримінально-правовий механізм конфіскації з позиції забезпечення прав державної власності можна визнати задовільним і здатним виконати поставлені перед ним завдання. Порівняльно-правовий аналіз норм чинного адміністративного, кримінального та цивільного законодавства з питань конфіскації дозволив нам окреслити і можливі шляхи вдосконалення останнього.

Так, нагадаємо, що Закон про авторське право наділяє суд можливістю постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Це стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту. Із цього доходимо висновку, що вилучення як механізм відокремлений від конфіскації стосується і контрафактних примірників і обладнання, за допомогою яких здійснюється порушення прав інтелектуальної власності.

Абз. 2 п. 4 ст. 52 ніби і вносить певні роз'яснення щодо матеріалів і обладнання, та все ж не зовсім вдало. Із редакції останньої норми вбачається, що і контрафакт, і обладнання можуть бути передані правовласнику, а вже у випадку невиявлення бажання їх отримати контрафакт знищується, а обладнання відчужується із перерахуванням коштів до Державного бюджету України. Ми таку позицію законодавця вважаємо невдалою, оскільки обладнання для порушення прав інтелектуальної власності ніколи не належало правовласнику і отримувати певні вигоди від незаконної діяльності по порушенні прав інтелектуальної власності пра-

вовласник не в змозі. Ми стоїмо на позиції, що знищуватись на вимогу правовласника може лише контрафактна продукція, а кліше, матриці, форм, оригінали, магнітні стрічки, фотонегативи та інших предмети, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріали і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту мають бути одразу конфісковані. Цим проведеється чітке розмежування між механізмами вилучення та конфіскації, а захист прав правовласника матиме виключно компенсаційний характер. Для цього пропонуємо норми п. 4 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» викласти в наступній редакції: «Суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Конфіскація стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту.

За рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп'ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню. Матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, після конфіскації підлягають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України.

Висновки. Провівши аналіз механізму конфіскації в справах про порушення

прав інтелектуальної власності, ми встановили його застосування в межах цивільно-правового, адміністративно-правового та кримінально-правового способів захисту прав інтелектуальної власності. У всіх названих способах механізм конфіскації має свої особливості, які були нами детально розписані вище. Детальний аналіз норм чинного законодавства дозволив нам виявити певні недоліки і запропонувати шляхи їх вирішення з метою забезпечення балансу інтересів трьох сторін відносин, до яких має відношення конфіскація: правовласника, порушника та держави. Попри необхідність незначних доповнень, кримінально-правовий механізм спеціальної конфіскації визнаний нами як найефективніший спосіб набуття прав державної власності.

Список використаної літератури:

1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст. 64.
2. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 № 3116-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 21, ст. 218.
3. Цивільний кодекс України від 28 листопада 2001р. // Голос України. – 2003. – № 45-46. – 12 березня. – № 47-48. – 13 березня.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст. 1122.
5. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.
6. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
7. М. Блекені. Механізми конфіскації майна у злочинах, пов'язаних з порушенням прав на об'єкти права інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної конференції «№ Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» (Київ, 15-16 червня 2011 р.). – К. : Фенікс, 2011. – 480 с.
8. Спеціальна конфіскація. На що сподіватися правовласникам? [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу : <http://igu.ua/legislation/spetsialna-konfiskatsiya-na-shcho-spodivatysya-pravovlasnykam.html>.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88.

Москалюк Н. Б. Особенности конфискации в делах о нарушении прав интеллектуальной собственности как один из способов приобретения прав государственной собственности

Статья посвящена конфискации как одному из способов приобретения прав государственной собственности. Автор анализирует нормативно-правовое обеспечение механизма конфискации при применении гражданско-правового, административно-правового и уголовно-правового способов защиты прав интеллектуальной собственности. Кроме национального нормативно-правового регулирования, значительное внимание в статье уделено иностранной практике в исследуемой сфере.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, нарушение прав, ответственность, конфискация, специальная конфискация, приобретение прав, государственная собственность.

Moskaliuk N. Features of confectation about intra-intellectual property rights, as one of the methods, gives the rights of public property

The article deals with confiscation as one of the ways to acquire state property rights. The author analyzes the legal and regulatory framework for the confiscation mechanism in applying civil-law, administrative-legal and criminal-law methods of protection of intellectual property rights. In addition to national regulatory regulations, considerable attention is paid to foreign practice in the field under study.

Key words: intellectual property, violation of rights, liability, confiscation, special confiscation, acquisition of rights, state property.