

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ОБ'ЄКТІВ КОНТРАФАКЦІЇ

Позова Д.Д., к.ю.н., спеціаліст науково-дослідної частини

Національний університет «Одеська юридична академія»

У статті здійснюється аналіз нормотворчої та правозастосовної практики використання термінів «контрафакція» і «піратство». Встановлюється зміст поняття контрафакції. На підставі проведеного дослідження визначається коло об'єктів контрафакції.

Ключові слова: контрафактний примірник, контрафакція, піратство, порушення прав інтелектуальної власності.

Позова Д.Д. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КРУГА ОБЪЕКТОВ КОНТРАФАКЦИИ / Национальный университет «Одесская юридическая академия», Украина

В статье осуществляется анализ нормотворческой и правоприменительной практики использования терминов «контрафакция» и «пиратство». Устанавливается содержание понятия контрафакции. На основе проведенного исследования определяется круг объектов контрафакции.

Ключевые слова: контрафактный экземпляр, контрафакция, пиратство, нарушение прав интеллектуальной собственности.

Pozova D.D. ABOUT DETERMINATION OF THE RANGE OF COUNTERFEITING OBJECTS / National University "Odesa Law Academy", Ukraine

The article is dedicated to the issue of determining the range of counterfeiting objects. Despite of its fairly frequent use in the legal doctrine and media a term "counterfeiting" in the current legislation of Ukraine is not mentioned – it is used only a derivative term "counterfeit". An infringing copy of a work, phonogram, videogram is a materially embodied result of certain actions that violate copyright and (or) related rights that are committed against the entire objects of intellectual property rights. It seems that a set of these illegal actions should be called by a generalized term "counterfeiting". But the relevant offense in the field of copyright and related rights has been called by legislator as "piracy". Historically, the term "piracy" designated illegal actions on copyright objects related to their reproduction, distribution, importation, without the consent of the author or other right holder, while the term "counterfeiting" has a much wider scope of application – from works of literature, art, software, phonograms and others to industrial designs, utility models, means of individualization of merchandise turnover subjects, goods and services and so on. Analysis of international law suggests that the use of the term "counterfeit" is limited to the goods bearing the trademark infringement of its holder. The term "counterfeiting" may be used in a broad and narrow sense. In the first case, the counterfeiting should be understood as manufacture of products and/or introduction into civil turnover of goods with violation of copyright and related rights as well as industrial property rights and rights on the means of individualization of merchandise turnover subjects, goods and services. In the second – only a violation of copyright and related rights while reproducing, publishing or distributing of the relevant intellectual property objects. In this case, counterfeiting can be considered as a synonym of piracy, taken in its narrow sense. Depending on the applicable meaning of the term, the objects of counterfeiting can be either public relations in the field of implementation of the exclusive rights of reproduction, publication or distribution related to any result of intellectual activity or means of individualization of merchandise turnover subjects, goods and services or public relations in the field of implementation of these rights related to the objects of copyright and/or related rights. The object of counterfeiting should be distinguished from its subject. The latter may be any tangible medium (including labels and product packaging) containing relevant objects of intellectual property rights (trademarks, geographical indications, patent law objects and etc.), the rights on which have been infringed. In addition, the subject of counterfeiting includes original copies of works, phonograms, etc. used for the counterfeit products manufacture.

Key words: counterfeit copy, counterfeiting, piracy, infringement of intellectual property rights.

Невпинний розвиток ринку технологій відтворення розповсюдження та обміну інформації супроводжується зростанням кількості порушень авторських і суміжних прав. За даними Міжнародної торгової палати у 2011 р., глобальний соціально-економічний збиток від контрафакції та піратства до 2015 р. досягне 1,7 трлн. дол. США. Крім того, щорічно під загрозою опиняється 250 тис. легальних робочих місць. Згідно з економічним дослідженням компанії Business Software Alliance, при зменшенні обсягу піратської продукції на 10% за чотири роки прибуток від нової економічної діяльності складав би 142 млрд. дол. США, а у сфері високих технологій додалося б 500 тис. робочих місць по всьому світу. Це свідчить про актуальність і своєчасність дослідження проблеми зміцнення захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством і контрафакцією.

Чимало аспектів обігу контрафактних товарів та боротьби з контрафактною діяльністю порушувалися в наукових працях як російських, так і вітчизняних правників: Г.К. Авдєєвої, А.І. Гальченко, К.В. Гурьянова, О.О. Дворянкіна, С.Л. Панова, О.Є. Чумаченка та ін. Разом із тим, досі невирішеними залишається низка питань теоретичного та практичного характеру, серед них – визначення кола об'єктів контрафакції.

Метою даної статті є визначення кола об'єктів контрафакції, що має як теоретичне, так і практичне значення у сфері законотворчості та правозастосування.

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання:

- встановити особливості використання термінів «контрафакція» та «піратство» у нормотворчій та правозастосовній практиці;
- визначити зміст поняття контрафакції.

Незважаючи на доволі часте вживання в юридичній доктрині та засобах масової інформації терміну «контрафакція», у чинному законодавстві України він взагалі не згадується – має місце використання лише похідного від нього терміну «контрафактний». Так, відповідно до ч.1 ст.50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. під піратством у сфері авторського права і (або) суміжних прав розуміється опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення. У ст.1 цього Закону України надається визначення контрафактного примірника твору, фонограми, відеограми – як такий, 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 автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, у яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися.

Отже, контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми є матеріально втіленим результатом певних дій, що порушують авторське право і (або) суміжні права, вчинених відносно зазначених об'єктів права інтелектуальної власності. Видається, що саме узагальненим терміном «контрафакція» доцільно було б позначати сукупність зазначених протиправних дій. Натомість відповідний склад правопорушення у сфері авторських і суміжних прав законодавцем названо піратством. У зв'язку з цим визначення кола об'єктів контрафакції, тобто тих охоронюваних нормами права суспільних відносин, на які посягає така протиправна поведінка, залежить від вирішення і досі не розв'язаного на доктринальному рівні питання про співвідношення понять піратства і контрафакції та змісту останнього.

Використання терміна «пірат» в англійській мові датується щонайменше кінцем XIV ст., але перше зафіксоване вживання цього слова на позначення порушника права інтелектуальної власності належить англійському драматургу Єлизаветинської епохи Томасу Деккеру («Дивовижний рік», 1603 р.). Однак гнів письменника був спрямований проти тих, хто займався плагіатом, і так званих похідних поетів, а не людей, які відтворювали його твори слово в слово. Хоча поступово «піратство» набуло такого значення. Першим, хто використав це слово в зазначеному контексті, був Даніель Дефо в передмові до видання памфлета «Чистокровний англичанин» 1703 р. [1]. Таким чином, слово «піратство» в значенні порушення авторських прав передувало прийняттю першого закону про авторське право – Статуту королеви Анни 1710 р. Але відповідно до положень Статуту «копірайт» був специфічним правом і означав право використовувати спеціальну машину для реплікації окремого твору. За рамки цього вузького поняття копірайт не поширювався і не контролював інші можливі способи використання авторської роботи [2, 105]. Отже, на той час піратство зводилося лише до незаконного видання книг без дозволу автора чи іншого володільця копірайту. У 1790 р. Конгрес США прийняв Закон «Про авторське право», який загалом відтворював положення Статуту Анни. З часом англо-американська концепція авторського права («копірайт») розширювалася і в сучасному вигляді воно охоплює не лише виключне право публікувати твір, але й інші способи використання твору (екранізація, переклад та інші похідні права).

Перше відоме використання англійського слова «counterfeit», що у перекладі означає підробка, фальшування або підробляти, фальсифікувати, займатися контрафакцією, відноситься до XIV-XV ст. [3]. Появу контрафакту досить часто пов'язують із промисловою революцією в Європі і прийняттям перших патентних законів: технічні новинки, захищені патентами, починають незаконно копіюватися та вводитися правопорушниками в обіг [4, 14]. Зокрема, Р. Саватьє визначає контрафакцію як порушення особою, яка не має правових підстав, монополії, наданої винахіднику, який має патент на свій винахід. Ця монополія в кожній країні має подвійний аспект: забороняється

будь-якій особі без згоди власника патенту або виробляти в цій країні предмети, використовуючи винахід, або вчиняти правочини щодо таких предметів [5, 100]. Водночас французький учений називає контрафакцією також відтворення витвору автора без його дозволу в тій літературній або художній формі, у якій воно було створено [5, 102]. В.С. Люблинський у книзі «На зорі книгодрукування» як раз вказує на випадки випуску «контрафакції» (підробки) одночасно з оригінальним твором на підставі отриманих нечесним шляхом коректурних відбитків та засобах боротьби із цим явищем: отримання привілеїв у короля, міської ради тощо на друк, ввезення та продаж твору; використання так званого «домашнього знаку» (або «фамільної марки») – попередника майбутнього фірмового торгового знака, що охороняється законом, та його різновиду – «видавничого знаку» (або «марки друкаря») [6, 106-108].

Отже, історично так склалося, що терміном «піратство» позначаються незаконні дії щодо об'єктів авторських та суміжних прав, пов'язані з їх відтворенням, розповсюдженням, імпортом без згоди автора або іншого правоволодільця, у той час як термін «контрафакція» має значно ширшу сферу застосування – від творів літератури, мистецтва, програмного забезпечення, фонограм та ін. до промислових зразків, корисних моделей, засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг тощо.

Що стосується міжнародної нормотворчості, то терміни «піратство» та «контрафакція» жодного разу не згадуються ні у Всесвітній конвенції про авторське право, ні в Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів, ні в Римській конвенції про охорону прав артистів-виконавців, виробників фонограм та радіомовних організацій, ні в договорах Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) в галузі Інтернет.

Першим правовим документом міжнародного характеру, у якому міститься посилання на контрафактні і піратські товари, стала Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності Світової Організації Торгівлі (скорочено – Угода ТРІПС). У її тексті виокремлюються словосполучення “counterfeit trademark goods” та “pirated copyright goods” [7]. При цьому під першим розуміються будь-які товари, у тому числі упаковка, які без дозволу містять товарний знак, ідентичний законно зареєстрованому для таких товарів товарному знаку, або який не можна відрізнити в основних його аспектах від такого товарного знака і який, таким чином, порушує права власника даного товарного знака згідно із законодавством країни імпортування. У той час як другим із згаданих термінів позначаються будь-які товари, які є копіями, зробленими без згоди власника права або особи, належним чином уповноваженої власником права в країні виробництва, і які безпосередньо або опосередковано виготовлені з будь-якого виробу, у випадку, якщо виготовлення такої копії вважається порушенням авторського права або суміжних з ним прав згідно із законодавством країни імпортування.

Отже, з викладених положень витікає, що вживання поняття «контрафактні» обмежено лише товарами, на які нанесений товарний знак із порушенням прав його володільця. Разом із тим, як зазначається в докладі професора Ендрю Крісті на 8-й сесії Консультативного комітету по захисту прав ВОІВ, присвяченому добровільним механізмам урегулювання спорів в галузі інтелектуальної власності, терміни «контрафактні»/«контрафакція» і «піратські»/«піратство» відносно прав інтелектуальної власності в таких процедурах урегулювання використовуються вільно, як синоніми порушення товарного знака шляхом виготовлення чи поширення неоригінальних товарів, до яких застосовується товарний знак, і синонім порушення авторського права шляхом виготовлення чи поширення недозволених буквених відтворень (копій) творів, охоронюваних авторським правом, відповідно (на відміну від визначень згідно з Угодою ТРІПС). При цьому в основу дослідження було покладено аналіз добровільних механізмів, які реалізуються онлайн-платформами або державно-приватними партнерствами для боротьби з контрафакцією та піратством [8]. Що стосується зарубіжної нормотворчої практики, то вона так само свідчить про те, що «органи державної влади іноді широко використовують термін «контрафакт», включаючи в це поняття не тільки підробки, пов'язані з інтелектуальною власністю (такі як товари під фальшивими брендами та інші товари, вироблені або поставлені з порушенням торговельної марки, авторського права або інших об'єктів прав інтелектуальної власності), але і браковані товари» [9, 29].

На підставі викладеного, можна зробити висновок про те, що поняття «контрафакція» може вживатися як у широкому, так і вузькому значеннях. У першому випадку під контрафакцією слід розуміти виготовлення продукції та/або введення в цивільний обіг товарів із порушенням

не лише авторських і суміжних прав, а також прав промислової власності і прав на засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг. У другому – порушення виключно авторських і суміжних прав при відтворенні, опублікуванні або розповсюдженні відповідних об'єктів інтелектуальної власності. У такому разі контрафакцію можна вважати синонімом піратства, взятому в його вузькому значенні. Така точка зору підтверджується положеннями чинного законодавства: на відміну від визначення контрафактних примірників у Законі України «Про авторське право і суміжні права», Митний кодекс України від 13.03.2012 р. використовує поняття «контрафактні товари» в широкому значенні (п.17 ч.1 ст.4).

Таким чином, залежно від застосованого значення поняття об'єктами контрафакції можуть бути або суспільні відносини у сфері реалізації виключних прав на відтворення, опублікування або розповсюдження щодо будь-якого результату інтелектуальної діяльності чи засобу індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг або суспільні відносини у сфері реалізації зазначених прав відносно об'єктів авторських та/або суміжних прав. Від об'єкта контрафакції слід відрізнити предмет контрафакції, яким можуть бути будь-які матеріальні носії (у тому числі етикетки й упаковки товарів), що містять відповідні об'єкти права інтелектуальної власності (торговельні марки, географічні зазначення, об'єкти патентного права та ін.), права на які порушено. Крім того, до предмета контрафакції входять оригінальні примірники творів, фонограм, відеограм тощо, які були використані для виготовлення контрафактної продукції.

У подальшому перспективним вважаємо проведення дослідження окремих видів контрафакції залежно від об'єкта посягання.

ЛІТЕРАТУРА

1. “Piracy” and “anti-piracy”: A brief history from the Dark Ages to the Early Modern era [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.qwghlm.co.uk/2009/12/04/piracy-and-anti-piracy-a-brief-history-from-the-dark-ages-to-the-early-modern-era/>.
2. Лессиг Л. Свободная культура. Как медиаконцерны используют технологии и законы для того, чтобы душить культуру и контролировать творчество / Лессиг Лоуренс / [пер. с англ. Ольга Данилова]. – М.: Прагматика Культуры, 2007. – 272 с.
3. Merriam-Webster Dictionary Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/counterfeit>.
4. Пирогова В. Контрафакт и пиратство: вопросы теории и практики / В. Пирогова // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2010. – № 12. – С. 12-20.
5. Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк: перевод с французского / Рене Саватье / [пер. Р.О. Халфиной]. – М.: Прогресс, 1972. – 440 с.
6. Люблинский В.С. На заре книгопечатания: пособие для учителей / В.С. Люблинский. – Л.: Учпедгиз, 1959. – 160 с.
7. TRIPS: Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights [Електронний ресурс]: World Trade Organization, the 15th April 1994. – Режим доступу: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm2_e.htm.
8. Кристи Э. Добровольные механизмы урегулирования споров в области ИС [Електронний ресурс] / Эндрю Кристи / Восьмая сессия Консультативного комитета по защите прав ВОИС, Женева, 19–20 дек. 2012 г. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ru/wipo_ace_8/wipo_ace_8_10.doc.
9. Интеллектуальная собственность: рекомендации для бизнеса [Електронний ресурс]: опубликовано в бер. 2011 р. Міжнародною торговою палатою. – Режим доступу: http://bascap.com.ua/images/PDF/ip_guidelines_ukr.pdf.