



КОМПЕНСАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ

Костянтин Зеров

*кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник сектору авторського права НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України, фахівець Науково-освітнього центру з інтелектуальної
власності, асистент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного
права Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, адвокат
ORCID: 0000-0003-2916-7528*

У статті здійснено огляд новел Закону України «Про авторське право і суміжні права» (2022 р.) щодо спеціального способу захисту авторського права — компенсації замість відшкодування збитків чи упущеного доходу в контексті її історичного впровадження на території України: періоду «штрафної» компенсації (1993–2018 рр.), періоду «оціночної» компенсації гіпотетичного роялті (2018–2022 рр.) та альтернативного застосування обох підходів на розсуд суб'єкта авторського права і появи нових учасників цивільних відносин, які набули право на її стягнення (2023 – донині). Здійснено порівняння компенсації та застосування разової грошової виплати.

Ключові слова: авторське право, компенсація, збитки, грошова виплата

Постановка проблеми. Проблема обрання та застосування способів захисту авторських прав залишається актуальною та потребує постійного вдосконалення й адаптації до змін в інформаційному і технологічному середовищі, зокрема у зв'язку з продовженням процесу гармонізації українського законодавства у сфері права інтелектуальної власності до стандартів ЄС через призму прийняття Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 1 грудня 2022 року № 2811-IX та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» від 20 березня 2023 року № 2974-IX. Окрім того, відносна легкість застосування компенсації позивачами (відсутність вимоги щодо встановлення розміру завданих збитків чи упущеного доходу) призвела до значної популярності застосування такого способу захисту в Україні, що зумовлює актуальність цього дослідження.

Літературний огляд. Кількісний показник досліджень спеціальних способів захисту авторського права, зокрема компенсації, є порівняно невисоким. Хоча вказане питання у своїх наукових працях і розглядали такі дослідники, як: А. С. Штефан (2019, 2023 рр.), Ю. А. Ужакін (2024 р.), П. А. Калениченко (2018 р.), М. В. Селіванов (2017 р.), С. В. Черкашин (2021 р.), А. Є. Смородина (2018 р.), О. Мисенко (2020 р.) та інші, новели застосування компенсації як способу захисту авторського права після 2023 року на науковому рівні в Україні розглядалися фрагментарно.

Метою дослідження є комплексна характеристика компенсації як способу захисту авторського права, аналіз положень ст. 55 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в контексті внесених змін до ст. 432 ЦК України, а також дослідження відповідних норм законодавства країн-членів ЄС з метою надання пропозицій з удосконалення чинного порядку виплати компенсації за порушення авторського права.

Виклад основного матеріалу. Охорона та захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетних напрямів правового забезпечення інтелектуальної діяльності. Цей аспект відіграє ключову роль в Угоді 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), про що свідчить глава 9, присвячена сфері інтелектуальної власності [1].

Право інтелектуальної власності від початку стало невідомою частиною *acquis communautaire*; задля розвитку спільної політики у сфері інтелектуальної власності було видано низку директив та регламентів ЄС. Основним нормативним актом стосовно безпосередньо процедур захисту прав інтелектуальної власності в Євросоюзі є Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року Про захист прав інтелектуальної власності, яка визначає вимоги щодо забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (далі — Директива 2004/48/ЄС) [2]. Ця директива підкреслює важливість захисту прав інтелектуальної власності як ключового елемента для формування внутрішнього ринку, зокрема через сприяння інноваційному розвитку, стимулювання інвестицій, розвиток зайнятості та підвищення конкурентоспроможності. У ст. 13 цієї директиви вбачається можливість застосування такого способу захисту як компенсація — альтернатива до стягнення збитків чи упущеного доходу.

Відповідно до ст. ст. 16 та 432 ЦК України [3] захист майнових авторських прав здійснюється способами, передбаченими Цивільним кодексом України та Законом України «Про авторське право і суміжні права». Зокрема ст. 432 ЦК України передбачає спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності, до яких певною мірою історично було віднесено і застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків (чи упущеного доходу) як загального способу захисту порушених цивільних прав за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності, тобто стягнення грошової компенсації. Оскільки встановити точний розмір завданих збитків чи упущеного доходу в разі порушення (компенсація не застосовується до невизнання чи оспорювання права) авторських прав часто є доволі складно, застосування способу захисту у формі виплати компенсації набуло популярності як у світі, так і в Україні, утім підходи до його застосування є різними.

Наприклад, компенсація за порушення авторських прав у вигляді штрафних санкцій — фіксованого діапазону сум — є характерною для правової системи США та ще близько 25 країн світу. Так, згідно з § 504 (с) розд. 17 Кодексу США [4] суд може прийняти рішення про стягнення встановлених законом збитків (англ. *statutory damages*) замість відшкодування прямих збитків чи стягнення незаконно одержаних прибутків у розмірі фіксованому від 200 до 150 тис. дол. залежно від ознак порушення. Утім з метою дотримання балансу інтересів суспільства та правоволодільців у США як елемент протипаги діє також судова доктрина *de minimis non curat lex*, яка виключає можливість застосування міри відповідальності до порушника через малозначність порушення (наприклад, просте копіювання листа (твору), отриманого від друга, і показ його іншому другу чи розміщення фотографічного твору на холодильнику) (*Davis v. Gap, Inc.*, 246 F.3d 152 (2d Cir. 2001) [5]). При цьому для судової практики у США нерідко застосовується саме вища гранична межа компенсації. До прикладу, у жовтні 2024 року прийнято рішення Окружного суду Південного округу Нью-Йорка по справі відомого американського фотографа Майкла Гаффіні за позовом до Authentic Brands Group (ABG) та її дочірньої компанії Muhammad Ali Enterprises щодо вчинен-

ня ними порушення авторського права стосовно 11 фотографій Мухаммеда Алі, створених Гаффні, коли він був фотографом знаменитого боксера в кінці 1970-х років. Гаффні стверджував, що АВГ використовувала його фотографічні твори після закінчення відповідного контракту з АВГ, показуючи фотографії мільйонам людей і незаконно поширюючи їх численним компаніям, зокрема TAG Heuer, для рекламних кампаній. Присяжні по справі визнали АВГ відповідальною за 23 пунктами порушення авторських прав. Присяжні також встановили, що відповідачі вчинили умисне порушення, продемонструвавши «знання або необережну зневагу до творів Гаффні, що охороняються авторським правом». Фотографічні твори Гаффні, створені в 1977 і 1978 роках, використовувалися на різних товарах і в комерційних акаунтах АВГ у соціальних мережах. Свідчення восьми свідків та надані докази задовольнили присяжних, які в підсумку присудили Гаффні максимальну передбачену законом компенсацію в розмірі 1,65 млн дол. (з розрахунку 11x150 тис. дол.) [6].

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 45 Угоди ТРІПС [7] члени цієї угоди можуть дозволити судовим органам вимагати стягнення прибутку та/або сплати встановлених раніше збитків (англ. *pre-established damages*) навіть у разі, коли порушник брав участь у порушенні неспівомірно або не маючи достатніх підстав знати. Це є правом, а не обов'язком держав-членів ТРІПС, яке, однак, було імplementовано до правової системи України.

Правовий інститут компенсації як способу захисту авторського права відомий українському законодавству практично з першої редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права» 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ р. [8] та пройшов кілька еволюційних етапів становлення і практики застосування.

Історично в Україні до набрання чинності законом «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (22.07.2018 р.) [9] був відображений саме «штрафний» підхід до правової природи компенсації, згідно з яким зазначений спосіб захисту міг бути застосований у розмірі від 10 до 50 тис. мінімальних заробітних плат. Водночас приписи українського законодавства не мали жодних запобіжників: розмір компенсації не залежав від наявності або відсутності збитків, кількості використаних об'єктів або їх складових частин, а лише встановлював право стягнення компенсації з огляду на сам факт вчинення порушення авторського права; не містили стримувальних меж щодо ефективності та співмірності компенсації тощо. Здебільшого навіть мінімальний розмір компенсації міг бути неспівмірним заподіяним збиткам, що порушувало засади справедливості, добросовісності та розумності, закріплені у ст. 3 ЦК України. Українське законодавство також не містило такої підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності, як малозначність порушення авторських прав (аналог доктрини *de minimis* в США), яку намагалися впровадити на рівні практики правозастосування окремі судді. Зокрема ВС України у постанові по справі № 910/27253/14 від 23 червня 2015 р. однозначно висловився: «... незначний обсяг порушення авторських прав, хоч безумовно і повинен враховуватись при визначенні адекватних заходів захисту, все ж таки не є самодостатньою підставою для відмови у наданні цього захисту, оскільки це безпосередньо не передбачено чинним законодавством, що регулює правовідносини у галузі інтелектуальної власності» [10]. Тобто за доведення факту порушення авторських прав у будь-якому разі розмір компенсації не міг бути менший ніж мінімальний — 10 мінімальних заробітних плат.

Натомість такий штрафний підхід США до розуміння компенсації в цілому не ґрунтується на європейському (зокрема, ч. 1, 2 ст. 230 Угоди про асоціацію, ст. 3, 13 Директиви 2004/48/ЄС). У країнах-членах ЄС згідно з положеннями ст. 13 Директиви 2004/48/ЄС також убачається можливість застосування грошової компенсації, однак, на відміну від положень законодавства США, застосовується не штрафний, а оцінний критерій: розмір компенсації визначається на підставі хоча б розміру роялті, які мав

би сплатити правопорушник, якби він запитав дозволу на використання прав інтелектуальної власності (гіпотетичне роялті). Метою при цьому є не встановлення карних компенсацій, а створення можливості для компенсації, яка ґрунтується на об'єктивних критеріях з урахуванням витрат, здійснених правоволодільцем, таких як витрати на ідентифікацію та дослідження.

Саме оціночний критерій компенсації відповідає правовідновлювальній меті цивільно-правових способів захисту. Зазначений підхід, дослівно відображений у ст. 240 Угоди про асоціацію, був імплементований до українського законодавства з прийняттям Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», утім з певними національними особливостями.

Так, у період з 22 липня 2018 року по 31 грудня 2022 року компенсація визначалася 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»[9].

З приводу такого підходу мусимо зазначити, що, по-перше, Директива 2004/48/ЄС (як і Угода про асоціацію) виділяє лише мінімальні стандарти захисту прав інтелектуальної власності та не забороняє забезпечувати більш високий рівень охорони. Суд Європейського Союзу (СЄУ) 25 січня 2017 року розглянув справу C-367/15 (*Stowarzyszenie 'Oławska Telewizja Kablowa' v. Stowarzyszenie Filmowców Polskich*). Питання, яке розглядав СЄУ, полягало в тому, чи сумісна ст. 79 (1) (3) (b) Закону Польщі про авторське право та суміжні права зі ст. 13 Директиви 2004/48. У пп. (b) ч. (1) ст. 79 цього закону зазначено про можливість виплати подвійної або потрійної суми компенсації у разі винного порушення, яка відповідала б сумі винагороди, що була б сплачена, якби правовласник дав дозвіл на використання твору. Відповідаючи на поставлене питання, СЄУ зазначив, що ст. 13 Директиви 2004/48/ЄС не виключає можливості національного законодавства, згідно з яким суб'єкт права інтелектуальної власності, чий права були порушені, може вимагати або відшкодування фактичних збитків з урахуванням усіх аспектів конкретної справи, або без доведення фактичних збитків виплати суми, що відповідає подвоєній винагороді, яку було б сплачено за умови надання дозволу на використання відповідного твору [11]. Право на більш високий рівень охорони надається також відповідно до ст. 19 Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів [12] та ст. 1 Угоди ТРІПС. Це дає змогу зробити висновок, що міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності не забороняють використання в національному законодавстві «штрафної» компенсації (фіксованого діапазону сум). Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 3 Директиви 2004/48/ЄС (ч. 2 ст. 230 Угоди про асоціацію), компенсація, як і будь-який інший спосіб захисту авторських прав, повинна бути ефективною, пропорційною та стримуальною, а також застосовуватися так, щоб не створювати перешкод для законної торгівлі та забезпечувати захист від зловживань [1]. Очевидно, в Україні було імплементовано саме польський варіант обрахунку компенсації.

По-друге, Закон України «Про авторське право і суміжні права» 1993 року не розкривав змісту поняття «комісійні платежі». Можемо лише висунути гіпотезу, що термін «комісійні платежі» був відверто невдалим перекладом українською «fees». Цілком поділяємо думку А. Штефан, що «ЦК України використовує термін «комісійна плата», що має зв'язок з договором комісії. Це специфічний вид договору, укладення якого у сфері авторського права і суміжних прав законодавством не передбачено. ... Не видається за можливе встановити, який зміст заклали в поняття «комісійні платежі» розробники Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» [13, с. 8].

По-третє, урахуваючи безальтернативний характер норми про застосування компенсації, існували складнощі в доведенні розміру гіпотетичного роялті через відсутність попередньої комерціалізації твору: якщо автор тільки-но створив ілюстрацію чи інший твір, не вчиняв жодних правочинів з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на нього, розмістив твір у соціальних мережах, а треті особи почали його використовувати у своїй господарській діяльності. У таких справах доцільним було проведення оцінки майнових авторських прав, що накладало додаткові витрати на суб'єкта авторського права — позивача.

По-четверте, у цивільному та господарському процесах суд застосовує презумпцію вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, доки не доведено інше. Відповідач зобов'язаний спростувати цю презумпцію, встановлену цивільним законодавством, що передбачає винне заподіяння шкоди (п. п. 3, 29 постанови Пленуму ВГС України № 12 від 17.10.2012 р. [14]).

Доцільно погодитися з тезою О. Мисенка, що «відшкодування збитків потерпілого здійснюється в рамках деліктних правовідносин, водночас стягнення доходу, отриманого порушником, відбувається в рамках кондикційних правовідносин. Правила щодо генерального делікту регулюються главою 82 «Відшкодування шкоди» Цивільного кодексу України, а правила кондикції — главою 83 «Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави» ЦК України. Для відшкодування збитків (делікт) обов'язковою умовою є наявність вини порушника (ч. 2 ст. 1166 ЦК), тоді як для стягнення отриманого доходу (кондикція) наявність вини не має значення (ч. 2 ст. 1212 ЦК). Отже, якщо компенсація застосовується замість відшкодування збитків або стягнення доходу, враховуючи, що для відшкодування збитків потрібна наявність вини, а для стягнення доходу — ні, неправильно вимагати наявності вини у обох випадках» [15].

Під час підготовки нового Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 1 грудня 2022 року № 2811-IX [16] було враховано норми європейського законодавства для виконання зобов'язань за Угодою про асоціацію, упроваджено нові сучасні положення, яких раніше не існувало, уточнено наявну термінологію, а також вилучено норми, що втратили актуальність.

Згідно з положеннями чинної редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права» 2022 року, окрім відшкодування збитків як загального способу захисту порушених прав, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 55 закону виключно суб'єкт авторського права може вимагати стягнення компенсації (разового грошового стягнення), що визначається судом замість відшкодування збитків або стягнення доходу на розсуд у розмірі від 2 до 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб або як фіксована подвоєна (у разі неумисного порушення авторського права — прим. К. З.), а в разі умисного порушення — потроєна сума винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання об'єкта авторського права або об'єкта суміжних прав, з приводу якого виник спір [16].

Водночас, такі учасники цивільних відносин, як:

- особи, яким надано виключне право на використання об'єктів авторського права та/або які мають право на отримання частки винагороди за використання об'єктів авторського права для захисту своїх прав та/або охоронюваних законом інтересів у межах договору із суб'єктом авторського права від протиправних посягань будь-якої третьої особи на права такого ліцензіата або права отримувача частки зазначеної винагороди;
- організації колективного управління відповідно до доручення правовласників-контрагентів з добровільного колективного управління відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» з урахуванням сфери їх діяльності, зазначеної в реєстрі організацій колективного управління;

-
- акредитовані організації колективного управління з урахуванням сфери їх акредитації, зазначеної в реєстрі організацій колективного управління;
 - особи, яким належить право особливого роду (*sui generis*), хоча вперше і набули право вимагати стягнення компенсації від власного імені, можуть вимагати її виплати лише у формі фіксованої подвоєної, а в разі умисного порушення — потроєної суми винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання відповідного об'єкта, з приводу якого виник спір, що вбачається цілком виправданим, оскільки вони можуть брати за базову оцінку вартість роялті у власному ліцензійному договорі та використовувати оцінку компенсацію.

Тобто, по-перше, особливістю застосування компенсації як способу захисту є альтернативне поєднання як штрафного, так і оцінного підходів до компенсації.

По-друге, в п. 4. ч. 2. ст. 55 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 2022 року прямо зазначаються запобіжники від зловживання правом, що впроваджені як імплементація положень ст. 3 Директиви 2004/48/ЄС:

- засоби захисту повинні також бути ефективними, співрозмірними і стримуючими та повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх захист від зловживань;

- розмір компенсації повинен бути ефективним, співмірним і стримувальним, спрямовуватися на відновлення порушених прав і застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній діяльності користувача та водночас забезпечити захист від зловживань користувача;

- під час визначення розміру компенсації судом ураховуються тривалість та систематичність порушення, обсяг порушення (зокрема, з урахуванням території його поширення), сфера господарювання та наміри порушника, вина та її форма, а також інші об'єктивні обставини [16].

По-третє, необхідно сказати про мінімальний розмір нової штрафної компенсації — 2 прожиткові мінімуми для працездатних осіб. Як було визначено раніше, у США суд має право ухвалити рішення про виплату компенсації у розмірі мінімально 200 доларів. Рівень життя та рівень доходів громадян в Україні та США порівнювати, на жаль, недоцільно. Однак закон «Про авторське право і суміжні права» первісно був розроблений у 2021 році, коли офіційний курс долара США до гривні становив близько 27 грн (тобто 200 дол. = 5200 грн), а прожитковий мінімум становив 2270 грн (2 прожиткові мінімуми = 4540 грн). Тобто розробники Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 1 грудня 2022 року № 2811-IX під час визначення мінімального розміру компенсації, вірогідно, користувалися саме прив'язкою до практики США, з одного боку, а з іншого — намагалися знайти баланс і не порушити запобіжники, встановлені в ч. 2 ст. 230 Угоди про асоціацію. Незважаючи на об'єктивні фактори, що спричинили послаблення курсу гривні стосовно долара США після набрання чинності Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 1 грудня 2022 року № 2811-IX (тобто після 01.01.2023 р.), вважаємо, що вносити зміни до формули обчислення компенсації є передчасним: убачається, що вища гранична планка компенсації — 200 прожиткових мінімумів для працездатних — залишається достатньою для відновлення порушеного права; через військову агресію російської федерації проти України кількість спорів у сфері інтелектуальної власності загалом значно знизилась і не є достатньою, щоб проводити статистичні дослідження.

Таким чином, вважаємо, що новий комплексний підхід до розуміння і застосування компенсації за порушення авторського права (та суміжних прав) у Законі України «Про авторське право і суміжні права» повністю відповідає європейським стандартам і сприятиме покращенню рівня захисту авторського і суміжних прав, з одного боку, надаючи суб'єктам право обрати форму компенсації, що підлягатиме застосуванню, а з іншого — встановлюючи низку запобіжників проти зловживань.

Прикладом застосування новел у компенсації за порушення авторського права є рішення Вінницького міського суду Вінницької області по цивільній справі № 127/19930/23 від 7 листопада 2023 року [17], яке залишено без змін постановою Вінницького апеляційного суду у цивільній справі №127/19930/23 від 28 лютого 2024 року [18] про неавторизовані відтворення, інтерактивний доступ у мережі Інтернет та розповсюдження контрафактних примірників двох творів образотворчого мистецтва української художниці-ілюстраторки Маріани Пащук. У ході визначення розміру компенсації судом було враховано тривалість та систематичність порушення, обсяг порушення (зокрема, з урахуванням території його поширення), сфера господарювання та наміри порушника, вина та її форми, а також інші об'єктивні обставини. Судом ураховано тривалість порушення (як встановлено в ході розгляду справи, порушення мало місце з травня 2023 року до ухвалення судового рішення у цій справі, однак після звернення позивачки до суду з позовом (липень 2023 р.). Систематичність порушення відповідачкою прав позивачки судом не доведена. Водночас судом взято до уваги обсяг порушення — поширення його принаймні на всю територію України. Окрім того, судом урахована сфера господарювання відповідачки, її наміри, вина та її форми. Суд не взяв до уваги доводи відповідачки щодо розміру реальних завданих нею збитків позивачці і, відповідно, докази на підтвердження цих обставин, адже, по-перше, відшкодування збитків не було предметом спору у справі і позивачка, звертаючись до суду, обрала спосіб захисту на свій розсуд саме замість відшкодування збитків або стягнення доходу у вигляді компенсації (разового грошового стягнення); по-друге, вказаний відповідачкою розмір збитків не доведено належними доказами, які у своїй сукупності були б достатніми для висновку про наявність обставин, про які він стверджує. Ураховуючи вищевикладене, а також з огляду на принципи розумності та справедливості суд дійшов висновку, що компенсація в розмірі 134,2 тис. грн, що становить 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, буде достатньо ефективною, співрозмірною і стримуючою, спрямованою саме на відновлення порушених прав позивачки і уникнення створення перешкод законній діяльності користувача і водночас забезпечить захист від зловживань користувача [17].

Ще один крок до гармонізації свого законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності з європейськими стандартами Україна зробила, прийнявши 20 березня 2023 року Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» [19]. Законом, зокрема, передбачені суттєві зміни до спеціальних способів захисту авторського права. До них віднесено:

- 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 з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів за рахунок особи, яка вчинила порушення;
- 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 за рахунок особи, яка вчинила порушення.

Так, згідно з положеннями цього закону в ЦК України з'явилися два окремих «грошових» спеціальних способи захисту прав інтелектуальної власності:

Застосування разової грошової виплати **замість** застосування способів захисту права інтелектуальної власності, встановлених п. п. 3 та/або 4 ч. 2 ст. 432 ЦК України. Застосування разової грошової виплати здійснюється **за заявою відповідача (а не на вимогу позивача)** за умови, що право інтелектуальної власності порушено відпо-

відачем ненавмисно і без недбалості та що застосування способів захисту, встановлених п. п. 3 і 4 цієї частини, є неспівмірним шкоді, заподіяній позивачеві. Розмір разової грошової виплати визначається судом як розмір винагороди, яка була б сплачена за надання позивачем дозволу на використання права інтелектуальної власності, щодо якого виник спір, і обґрунтовано задоволення позивача; застосування компенсації замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір компенсації визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.

Важливо зазначити, що ці спеціальні способи захисту не є альтернативними чи взаємозамінними. Особливість застосування способів захисту авторського права полягає у можливості одночасного застосування кількох передбачених способів цивільно-правового захисту авторських прав, зокрема й у процесі розгляду різних судових справ. Відтак можливість одночасного застосування разової грошової виплати та компенсації замість відшкодування збитків убачається цілком можливою, хоча ще не апробованою на рівні правозастосування. Окрім того, за загальним правилом, спосіб захисту (конкретні позовні вимоги) у спорах щодо захисту авторського права обирає позивач. Водночас якщо позивач заявляє позовну вимогу про вилучення з цивільного обороту контрафактних товарів та/або матеріалів і знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення контрафактних товарів та існує одночасне поєднання таких умов: позовні вимоги є неспівмірним шкоді, заподіяній позивачеві та порушення авторського права скоєно ненавмисно і без недбалості, а інші способи захисту є непропорційними завданій шкоді, саме порушник (відповідач) може подати заяву про застосування до нього альтернативного способу захисту у формі разової грошової виплати.

Висновки. Стягнення компенсації замість відшкодування збитків чи упущеного доходу є характерним спеціальним способом захисту прав інтелектуальної власності, зокрема й авторського права. Історія впровадження цього способу захисту в Україні була дещо схожою на американські гірки: від «штрафної» компенсації, характерної для правової системи США (1993–2018 рр.), до «оціночної» компенсації гіпотетичного роялті, характерної для країн ЄС (2018–2022 рр.), і нарешті до альтернативного застосування обох підходів на розсуд суб'єкта авторського права та появи нових учасників цивільних відносин, які набули право на її стягнення. Окрім того, поява у правовій системі України додаткового «грошового» способу захисту авторського права — «застосування разової грошової виплати», який може бути застосований одночасно із стягненням компенсації, створює нові перспективи для захисту порушеного авторського права.

Перелік використаних джерел

1. *Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: ратифіковано із заявою Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 04.11.2024).*
2. *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. 195, 2.6.2004, p. 16–25. URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R(01)) (дата звернення: 04.11.2024).*
3. *Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 04.11.2024).*
4. *§504. Remedies for infringement: Damages and profits. URL: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title17-section504&num=0&edition=prelim> (дата звернення: 04.11.2024).*

-
5. *Davis v. Gap, Inc.*, 246 F.3d 152 (2d Cir. 2001). URL: <http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1143708.html> (дата звернення: 04.11.2024).
 6. *Muhammad Ali's Photographer Wins \$1.65 Million in Copyright Lawsuit*. URL: <https://petapixel.com/2024/10/18/muhammad-alis-photographer-wins-millions-in-copyright-lawsuit/> (дата звернення: 04.11.2024).
 7. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981> (дата звернення: 04.11.2024).
 8. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.
 9. Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав : Закон України від 15.05.2018 № 2415-VIII. Офіційний вісник України. 2018. № 59. Ст. 11.
 10. Постанова Вищого господарського суду України від 23 червня 2015 року у справі № 910/27253/14. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/45400769> (дата звернення: 04.11.2024).
 11. Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 25 January 2017 *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» w Oławie v Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*. Case C-367/15. ECLI:EU:C:2017:36 URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0367> (дата звернення: 04.11.2024).
 12. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text (дата звернення: 04.11.2024).
 13. Штефан А. С. Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 3. С. 5–18.
 14. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/print1446498314299733> (дата звернення: 04.11.2024).
 15. Мисенко О. Компенсація замість відшкодування збитків у авторському праві. Частина 3. URL: <https://blog.liga.net/user/amyisenko/article/32092> (дата звернення: 04.11.2024).
 16. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 р. № 2811-IX. Офіційний вісник України. 2023. № 3. Ст. 196.
 17. Рішення Вінницького міського суду Вінницької області по цивільній справі № 127/19930/23 від 07 листопада 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114860169> (дата звернення: 04.11.2024).
 18. Постанова Вінницького апеляційного суду по цивільній справі № 127/19930/23 від 28 лютого 2024 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117409217> (дата звернення: 04.11.2024).
 19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності : Закон України від 20.03.2023 № 2974-IX. Офіційний вісник України. 2023 р. № 41. Стор. 55, стаття 2211.

Kostiantyn Zerov

Ph.D. (Law), Senior research fellow of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine; specialist at the Scientific and Educational Centre for Intellectual Property; Assistant Professor of the Intellectual Property and Information Law Department of the Educational, Scientific Institute of Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv; attorney

Compensation as a form of copyright enforcement in Ukraine: a thorny path to balance of interests

The author determines that the growing role and importance of intellectual property require an increase in the efficiency of its legal enforcement and analyzes the compliance of the national legislation of Ukraine on the methods of copyright enforcement with the provisions of the *acquis communautaire* and the legislation of the European Union.

The article is devoted to determining the legal nature of monetary compensation as a form of compensation for pecuniary damage for copyright infringement.

The main form of compensation for pecuniary damage caused to the affected person is compensation for damages, which includes actual damages and lost profits. When making a claim for damages, the right holder is obliged to prove the existence and amount of damages, as well as their causal connection with the actions of the infringer, which can be quite complicated, as it requires submission to the court of evidence of the existence of damages, documents confirming their amount, as well as evidence that the damages were caused by the actions of a particular infringer. The application of a one-time monetary penalty instead of compensation for damages or recovery of the infringer's income for the unlawful use of a work provides for the determination of the amount of this penalty in accordance with the law, taking into account the fault of the person and other circumstances that are essential.

The history of the implementation of this method of copyright protection in Ukraine is thorny: from «penalty» compensation, typical for the US law (1993–2018), to «estimated» compensation of hypothetical royalties, typical for the EU countries (2018–2022), and finally to the alternative use of both approaches at the discretion of the copyright holder and the emergence of new participants in civil relations who have acquired the right to recover it.

In addition, the author identifies that the emergence of an additional «monetary» method of copyright protection in the Ukrainian legal system — «application of a one-time monetary payment», which can be applied simultaneously (and not instead of) the recovery of compensation — creates new prospects for the protection of infringed copyright.

Keywords: intellectual property, copyright, compensation, damages

*Рекомендовано відділом авторського права і суміжних прав
НДІ інтелектуальної власності (протокол № 10 від 28.10.2024 р.)*

Подано / Submitted: 05.11.2024
Прийнято до публікації / Accepted: 15.11.2024