

ББК 67.9(4УКР)304.4

К86 Коссак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. — К.: Істина, 2007. — 208 с.

ISBN 966-8909-00-3

У підручнику висвітлено питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в контексті внутрішнього законодавства України та положень міжнародно-правових актів. Розглянуто інститути авторського права та суміжних прав, патентного права, правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, інші інститути права інтелектуальної власності. Окремо розкрито питання правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності, захисту прав інтелектуальної власності, а також міжнародно-правової охорони у цій сфері.

Для студентів, аспірантів, викладачів, юристів-практиків, а також всіх, хто цікавиться питаннями охорони об'єктів права інтелектуальної власності.

АВТОРИ:

Коссак В. М., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України — глави 1—4, 10, 11, 19—24;

Якубівський І. Є., кандидат юридичних наук — глави 5—9, 12—18.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Безклубий І. А. — доктор юридичних наук, професор;

Дзера О. В. — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АН УА України;

Шинка Р. Б. — доктор юридичних наук, професор

*Гриф надано Міністерством освіти і науки України
29 січня 2007 року № 1/II-Г-214*

ББК 67.9(4УКР)304.4

ISBN 966-8909-00-3

© Коссак В.М., Якубівський І.Є.,
2007

© Видавництво «Істина»,
2007

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 1 Інтелектуальна власність та її значення

В умовах ринкової економіки інтелектуальна власність є товаром так само, як речі, майнові права тощо. Світовий досвід свідчить, що інтелектуальна власність стає визначальним фактором соціально-економічного розвитку.

Специфіка відносин у сфері інтелектуальної власності полягає в тому, що вони стосуються інтелектуальної діяльності. Об'єктом цих відносин є результат творчої діяльності. Водночас не кожен результат творчої діяльності може бути об'єктом зазначених правовідносин, а лише визначений законом. Результат творчості, який не відповідає вимогам закону, не підлягатиме правовій охороні. Так, літературний твір повинен мати певну об'єктивну форму, доступну для сприйняття та відтворення, а результат науково-технічної діяльності на основі експертизи має бути визнаний об'єктом інтелектуальної власності компетентним органом.

Цивільний кодекс (далі — ЦК) України і спеціальне законодавство містять перелік результатів інтелектуальної діяльності, які підлягають правовій охороні. Цей перелік не має вичерпного характеру, оскільки з розвитком науково-творчої думки неможливо передбачити усі об'єктивовані результати творчої діяльності. Наприклад, ще кілька десятиків років тому комп'ютерні програми не були об'єктом правової охорони в національному законодавстві.

Традиційно всі результати творчої діяльності поділяються на об'єкти духовної творчості та продукти науково-технічної діяльності. До перших належать об'єкти авторських і суміжних прав, до других — винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки та знаки послуг, інші види інтелектуальної діяльності у науково-технічній сфері.

Відмінність правової охорони результатів духовної творчості від результатів науково-технічної діяльності полягає в тому, що перші не потребують визнання уновноважених державних органів, а другі вважаються об'єктами інтелектуальної власності у разі

отримання у встановленому законодавством порядку відповідного документа — патенту або свідоцтва. Спільне між ними — це насамперед творчий характер діяльності в різноманітних сферах суспільного життя.

Отже, гуманітарна творчість призначена для задоволення духовних потреб суспільства, а об'єкти науково-технічної діяльності сприяють здебільшого забезпеченню науково-технічного прогресу, основним завданням якого є створення нових технологій, матеріалів, механізмів. До науково-технічних об'єктів прирівнюються також результати інтелектуальної діяльності, які за своєю природою загалом не є технічними. Це стосується, зокрема, комерційних найменувань, знаків для товарів і послуг, географічних зазначень походження товарів. Цю групу об'єктів ще називають засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

Власне, об'єкти інтелектуальної власності є своєрідним товаром, предметом ліцензійних правочинів на право використання. Результати творчої діяльності в гуманітарній сфері є гарантією розвитку освіти, науки та мистецтва. У поєднанні з науково-технічною діяльністю вони є необхідною умовою формування матеріально-технічної основи суспільної формації. Отож ефективність правового регулювання відносин, пов'язаних зі створенням, передаванням та використанням об'єктів інтелектуальної власності, впливає на науково-технічний прогрес.

Глава 2

Загальна характеристика законодавства України про інтелектуальну власність

В умовах незалежності України поняття «інтелектуальна власність» було вперше передбачено у Законі України від 7 лютого 1991 р. «Про власність», у ст. 41 якого визначалося, що об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці.

Закон України від 13 грудня 1991 р. «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності» передбачив основні засади створення ринку науково-технічної діяльності. Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 477/93 було затверджено Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Цей Указ заповнив правовий вакуум у сфері регулювання охорони об'єктів патентного права. Наступним етапом розвитку нормативної бази регулювання інтелектуальної

діяльності було прийняття Закону України від 25 червня 1993 р. «Про науково-технічну інформацію». Але визначальним фактором формування правової основи регулювання охорони об'єктів інтелектуальної власності було затвердження законів України від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону від 1 червня 2000 р.), від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки», від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Водночас затверджено закони України від 15 грудня 1993 р. «Про племінну справу у тваринництві» (в редакції Закону від 21 грудня 1999 р.), від 5 листопада 1997 р. «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», від 21 квітня 1993 р. «Про охорону прав на сорти рослин» (в редакції Закону від 17 січня 2002 р.) і від 16 червня 1999 р. «Про охорону прав на зазначення походження товарів», які становлять правову основу регулювання захисту об'єктів промислової власності. Згадані закони визначили перелік об'єктів промислової власності, обсяг прав авторів, строки їх захисту тощо.

У сфері охорони авторських і суміжних прав важливе місце займає Закон України від 23 грудня 1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (в редакції Закону від 11 липня 2001 р.), спрямований на охорону особистих немайнових і майнових прав авторів та їх правонаступників, пов'язаних зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, прав виконавців, виробників фонограм та організації мовлення.

Певні аспекти інтелектуальної власності регулюються законами України від 21 січня 1994 р. «Про державну таємницю» (в редакції Закону від 21 вересня 1999 р.), від 10 лютого 1995 р. «Про наукову і науково-технічну експертизу».

У ЦК України 2003 р. питанням регламентування інтелектуальної власності присвячена Книга четверта. Це підкреслює ту увагу, яку законодавець приділяє охороні інтелектуальної власності. У ЦК Української РСР 1963 р. також містилися положення, які регулювали відносини в галузі інтелектуальної власності, але після прийняття спеціальних законів 1993 р. в сфері авторського і патентного права відповідні розділи з ЦК Української РСР 1963 р. були виключені.

Згідно з ЦК України право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений законом.

Крім спеціальних законів, ЦК України, право інтелектуальної власності регулюється Господарським кодексом (далі — ГК) України. Глава 16 цього Кодексу закріплює особливості застосування прав інтелектуальної власності у господарській діяльності. Предмет регулювання ГК України становлять також інноваційні відносини, до яких належить інноваційна діяльність у сфері господарювання учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання

науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя. Отож ця сфера регулювання інтелектуальної діяльності більшою мірою стосується промислової власності.

Водночас ГК України передбачено особливості укладення та змісту договору на створення та передання науково-технічної інформації, під якою розуміють завершені науково-дослідні, проєктні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення дослідних зразків або партій виробів, необхідних для проведення цих робіт згідно з вимогами, погодженими із замовниками, що виконуються чи надаються суб'єктами господарювання (науково-дослідними, конструкторськими, проєктно-конструкторськими і технологічними установами, організаціями, а також науково-дослідними і конструкторськими підрозділами підприємств, установ і організацій). Відносини, що виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності, регулюються законодавством про інтелектуальну власність. В частині, не врегульованій ГК України, застосовуються відповідні положення ЦК України.

Книга четверга ЦК України складається з глав, присвячених особливостям охорони окремих об'єктів інтелектуальної власності. Це стосується об'єктів авторських і суміжних прав, винаходів, промислових зразків, корисних моделей. Виокремлено правові засади права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

Новелою є регулювання в ЦК України правової охорони комерційного найменування і права інтелектуальної власності на торговельну марку. Окрема глава присвячена охороні географічного зазначення.

Одним із об'єктів інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки є право на комерційну таємницю, тому позитивним є включення відповідних положень в ЦК України. Зокрема, запропоновано поняття «комерційна таємниця», зміст правової охорони такої інформації.

Отже, в Україні сформована правова основа охорони прав інтелектуальної власності. Вона складається із правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності. Ці відносини існують між суб'єктами, які незалежні один від одного і не підпорядковані один одному. Об'єктом цих відносин є результати інтелектуальної діяльності, що мають вартісно-матеріальний характер. Зміст правовідносин у сфері інтелектуальної діяльності становлять права і обов'язки їхніх учасників, пов'язані з переданням та охороною прав інтелектуальної власності.

Розділ II

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

І СУМІЖНІ ПРАВА

Глава 3

Авторське право

§ 1. Поняття та об'єкти авторського права

Одним з видів інтелектуальної діяльності є створення об'єктів духовної творчості, які охороняються авторським правом. Цю сферу творчої діяльності часто називають гуманітарною. Методи, форми духовної творчості можуть бути різноманітними. Але спільним між ними є те, що вони завжди є результатом творчого процесу. До духовної творчості належить діяльність зі створення творів літератури, науки, мистецтва. Результатами такої творчості можуть бути оповідальні і поетичні літературні твори, музика, драматичні та кінематографічні твори, картини, фотографії, комп'ютерні програми тощо. Загальними вимогами до об'єктів авторського права є об'єктивна форма, доступна для сприйняття (запис, візуальне зображення, звукове відтворення, схеми, магнітна чи фотоплівка тощо), та творчий характер.

У статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» пропонується перелік *об'єктів авторського права*. До них належать: літературні письмові твори; усні твори у вигляді виступів, лекцій, промов, проповідей; музичні і музично-драматичні твори, у тому числі хореографічного характеру; аудіовізуальні твори, твори образотворчого мистецтва, архітектури, фотографії і твори прикладного мистецтва, ілюстрації, карти, плани, ескізи, пластичні твори, сучасні обробки творів, перекладів, аранжування та інші переробки творів, збірники творів, бази даних, комп'ютерні програми тощо.

Перелічені об'єкти підлягають правовій охороні незалежно від їхньої цінності. Не має значення рівень художнього, літературного чи наукового твору. Навіть якщо науковий твір, наприклад дисертаційна робота, не відповідає вимогам, встановленим Вищою атестаційною комісією Кабінету Міністрів України, він охороняється законом як об'єкт інтелектуальної діяльності. Аналогічна ситуація в царині літератури чи мистецтва. Картина, повість, інший твір може подобатися чи не подобатися широкому загалу або окремим фахівцям, але це не позбавляє твір правової охорони.

Об'єктами правової охорони є твори, що складаються з окремих елементів. Так, художній фільм поєднує сценарій, режисуру, музику, роботу художника-постановника, оператора тощо.

У цьому випадку об'єктом правової охорони є твір в цілому, а також окремі його елементи. Конкретна форма об'єкта правової охорони не має жодного правового значення — це можуть бути письмові і усні твори, ноти, архітектурні елементи, графічні та живописні результати творчої діяльності.

Необхідно розмежовувати поняття «право інтелектуальної власності на об'єкт авторського права» і «право власності на річ», яка є уречевленою формою результату інтелектуальної діяльності. Так, об'єктом права інтелектуальної власності є літературний твір, але опублікований твір у вигляді книги є річчю і може належати на праві власності іншим (не автору чи суб'єкту авторського права) особам.

Об'єктами правової охорони є як оприлюднені, так і не оприлюднені твори науки, літератури і мистецтва, незалежно від призначення, жанру, обсягу, мети, а також способу відтворення за умови надання їм об'єктивної форми. Частина твору, яка може використовуватися самостійно, включаючи й оригінальну назву твору, розглядається як твір і охороняється в такому самому порядку.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» передбачає перелік результатів інтелектуальної діяльності, яким не надається правова охорона в галузі авторського права. Зокрема, *не є об'єктами авторського права* повідомлення, які мають характер новин дня або про поточні події. Такі новини прирівнюються до звичайної прес-інформації і не підлягають правовій охороні. Не користуються авторсько-правовою охороною також твори народної творчості. Наприклад народні пісні, казки тощо не вважаються об'єктами авторського права.

Не вважаються об'єктами авторського права офіційні документи, до яких належать закони, укази, інші нормативні акти державних органів. Ці документи можуть бути об'єктом авторського права у разі їх упорядкування у вигляді збірника за тематикою, сферою регулювання тощо. Опубліковані чи оголошені судові рішення також не є об'єктами авторського права. Аналогічний підхід законодавця до державної символіки та офіційних відзнак — прапорів, гербів, орденів. Водночас проекти державних символів та відзнак до їх офіційного затвердження є об'єктами авторського права і права їхніх авторів охороняються відповідно до законодавства.

Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» правова охорона не поширюється на ідеї, процедури, методи, процеси, концесії. Відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, раціоналізаторські пропозиції не є об'єктами авторського права, оскільки охороняються в межах інших (окремих) інститутів права інтелектуальної власності. Отже, предметом регулювання авторського права є відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів науки, літератури і мистецтва.

§ 2. Суб'єкти авторського права

Одним з основних учасників відносин в галузі авторського права є творець — *автор твору*. Автором завжди є фізична особа. Це може бути громадянин України, особа без громадянства або іноземець. Міжнародно-правові акти, учасником яких є Україна, та національне законодавство рівною мірою захищають права всіх авторів незалежно від їхнього громадянства.

Право на творчість є невід'ємним елементом правосдатності фізичної особи. Конституція України (ст. 54) гарантує свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, отож автором може бути будь-яка фізична особа незалежно від віку і ступеня дієздатності. Фізична особа — творець є первинним суб'єктом авторського права. Але авторські права можуть мати також інші особи — правонаступники. До них належать *спадкоємці* померлого, *особи, яким передано авторські майнові права* на підставі договору. Авторське право правонаступників є похідним.

За авторами та іншими суб'єктами авторського права визнається авторське право на твори, вперше випущені у світ на території України, на ті, які не випущені, але знаходяться на території України у будь-якій об'єктивній формі. Закон України «Про авторське право і суміжні права» визнає авторське право за авторами та їх правонаступниками на твори, які вперше випущені у світ або знаходяться у будь-якій об'єктивній формі на території іноземної держави, але їх авторами є громадяни України або автори мають постійне місце проживання на території України.

Україна є учасницею Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів 1886 р. та Всесвітньої (Женевської) конвенції про авторське право 1952 р. Згідно з цими конвенціями кожна держава-учасниця надає громадянам інших держав — учасниць конвенції таку саму охорону авторських прав, як і власним громадянам.

Твір літератури, науки, мистецтва може бути створений творчою працею однієї або кількох осіб. Якщо твір створений творчою працею однієї особи, то вона і є автором. Правовим наслідком створення твору кількома особами є співавторство. Можливі два види співавторства — роздільне і нероздільне. У разі роздільного співавторства творчий вклад кожного зі співавторів можна виокремити. Так, створення композитором музики до балету, сценаристом — лібрето є роздільним співавторством. Кожен з них має авторське право на створений елемент твору. Водночас музично-хореографічний твір є самотійним цілісним об'єктом авторського права. Якщо працю кожного співавтора не можна виділити, має місце нероздільне співавторство (наприклад літературні твори І. Ільфа і Г. Петрова).

Для співавторства необхідні певні умови: по-перше, твір має бути створений творчою працею двох і більше осіб; по-друге, твір має бути самотійним об'єктом авторського права; по-третє, має бути укладена угода про співпрацю над твором.

Редагування літературних творів, їх обробка, коригування, надання технічної допомоги щодо звукозапису, відеозапису творів, консультування не є співавторством.

Творча праця двох і більше осіб має бути спрямована на досягнення спільного творчого результату. Правовою формою досягнення такого результату є договір про спільну працю над твором. У договорі має бути передбачено порядок використання твору, розподілу винагороди між співавторами та інші умови співпраці. На практиці може виникнути ситуація, коли договір між співавторами не укладений. В такому випадку слід керуватися принципами закону. Так, право опублікування та іншого використання твору належить всім співавторам. Авторський гонорар за використання твору належить всім співавторам у рівних частинах, якщо договором не передбачено інше. У разі виникнення спору між співавторами він є предметом розгляду у справі.

Певні особливості мають відносини зі створення об'єктів авторського права творцем, який перебуває в трудових відносинах з юридичною особою — працедавцем. Взаємовідносини творця (групи осіб) з працедавцем регулюються договором. Договір повинен визначити коло службових обов'язків автора, до яких належить створення певного роду творів. У договорі можуть бути передбачені умови щодо виплати винагороди автору за створені об'єкти авторського права. При цьому необхідно розрізняти цивільно-правовий договір на створення об'єкта авторського права і трудову угоду, в якій серед обов'язків працівника передбачена творча діяльність зі створення об'єктів авторського права. Наприклад, працівник на підставі своїх трудових обов'язків створює комп'ютерні програми для використання у виробництві. Майнові авторські права у такому випадку належатимуть юридичній особі — працедавцю. Отже, юридична особа — працедавець буде суб'єктом майнових авторських прав. При цьому особисті немайнові права зберігаються за автором.

Суб'єктами авторського права можуть бути інші фізичні та юридичні особи, які є правоволодільцями на підставі закону або договору, зокрема спадкоємці автора, фізичні та юридичні особи, яким він передав свої права за договором і які мають самостійне авторське право на здійснення перекладу, переробки, аранжування твору, а також на винагороду за використання твору в порядку, передбаченому законом. Здійснення таких прав не повинно завдавати шкоди авторським правам самого автора твору. Як правило, за автором зберігаються його немайнові права, оскільки вони безпосередньо пов'язані з особою автора. Водночас деякі з них можуть перейти до правонаступників. Зокрема, правонаступники можуть здійснювати повноваження щодо дотримання права автора на недоторканність твору, порушення інших особистих немайнових прав.

Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використати знак охорони авторського права. Автор або особа, яка має авторські права або будь-яку виключну право-

мочність на твір, для свідчення про авторство на обнародований чи необнародований твір, про факт і дату опублікування чи про договори, які зачіпають права автора на твір, у будь-який час протягом терміну охорони авторського права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах. Реєстрація здійснюється у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Про реєстрацію прав автора видається свідоцтво. Особа, яка володіє матеріальним об'єктом, в якому виражений твір, не може перешкоджати особі, яка має авторське право, у реєстрації.

Отже, учасниками відносин у сфері здійснення авторських прав можуть бути автори та інші суб'єкти авторських прав, які ці права набули на підставі договору або закону.

§ 3. Особисті немайнові права автора

Автору згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» належать немайнові і майнові права, пов'язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва. Всі авторські права можна поділити на дві групи: особисті немайнові і майнові.

До особистих немайнових прав належить *право автора на ім'я*. Зміст цього права полягає в тому, що автор може зазначити своє ім'я в творі. Якщо це книга, то ім'я автора зазначається на титульній сторінці. Водночас не у всіх творах є можливість зазначити ім'я автора. Наприклад, безпосередньо на скульптурі або архітектурній формі. Але в такому випадку автор може отримати свідоцтво про реєстрацію твору із зазначенням свого імені (мається на увазі прізвище, ім'я, по батькові).

Автор не обов'язково повинен зазначати своє ім'я. Він може скористатися правом на псевдонім. Літературна спадщина має чимало випадків, коли автори скористалися правом на псевдонім. Зокрема, це право використали Марко Вовчок, Остап Вишня, Жорж Санд та багато інших письменників. До особистих немайнових прав належить також право автора взагалі не вказувати своє прізвище та ініціали. Видавництво, редакція газети може відкрити ім'я автора лише у випадку і порядку, передбачених законом.

Особистим немайновим правом автора є *право на недоторканність твору*. Зміст цього права полягає в тому, що автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому посяганню на твір, яке може зашкодити честі і репутації автора. Йдеться про те, що, наприклад, при опублікуванні твору, його виконанні, використанні іншими особами не можна без згоди автора скорочувати літературний твір, вносити зміни в сюжет, супроводжувати твір ілюстраціями, передмовами, післямовами. Навіть дизайн і колір обкладинки літературного твору слід погоджувати з автором.

Крім автора, цим особистим немайновим правом можуть володіти інші суб'єкти авторського права. Так, правонаступники автора, інші суб'єкти авторського права можуть мати певні особисті немайнові права. Звичайно, вони не мають права авторства на твір, але можуть контролювати, наприклад, недоторканність твору, протидіяти спробам інших осіб внести зміни до сюжету, спотворити зміст твору, присвоїти авторство.

Автор має право на оприлюднення твору.

§ 4. Майнові права автора

Окрім особистих немайнових прав, автору та іншим суб'єктам авторського права належать майнові права. Серед них необхідно виокремити *виключне право на використання твору* в будь-якій формі і в будь-який спосіб. Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного договору (ліцензії) за винятком випадків, передбачених законом.

Виключне право на використання твору включає низку повноважень автора чи суб'єкта авторського права щодо результатів творчої діяльності. Зокрема, автор (чи інший суб'єкт авторського права) має виключне право на відтворення твору будь-яким способом та у будь-якій формі. ЦК України (ст. 441) містить положення щодо використання твору. Використанням твору є:

- 1) опублікування (випуск у світ);
- 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;
- 3) переклад;
- 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;
- 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
- 6) публічне виконання;
- 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;
- 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

Одним з майнових прав, які належать до використання твору, є право на його опублікування. Твір вважається опублікованим (вищеним в світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних системах інформації. Конкретні форми випуску форми у світ залежать від виду об'єкта авторських прав. Тому ст. 442 ЦК України містить перелік основних форм випуску у світ. Законом передбачено обмеження лише в тих випадках, якщо твір порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та моральності населення. Практика свідчить, що не завжди можна чітко окреслити межу

між правом автора на опублікування твору і правом, зокрема, на таємницю особистого життя. Наочним прикладом є опублікування спогадів про спільне подружнє життя одним з колишніх чоловіків кінозірки Бріджід Бардо. Суспільному загалу відомі непрості ситуації, пов'язані з опублікуванням спогадів про особисте життя принцеси Діани. Певні інциденти є і в Україні. Це стосується деяких творів письменника Юрія Андруховича, які зазнали критики у періодичній пресі як такі, що завдають шкоди моральним засадам суспільства.

Це обмеження знайшло своє відображення в актах законодавства, пов'язаних з авторськими відносинами. Так, у Законі України від 3 червня 1997 р. «Про видавничу справу» (ст. 28) підкреслюється, що діяльність у видавничій справі не може бути використана для закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. З метою недопущення зазначених дій у видавничій справі забороняється:

- розповсюджувати чи виготовляти продукцію, яка містить інформацію, віднесена до недобросовісної реклами, рекламу з використанням державних символів України (Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у будь-якому вигляді;
- оприлюднювати інформацію, дані, відомості, рекламувати товари, послуги, які можуть завдати шкоди громадянам, підприємствам, установам, організаціям або державі;
- розповсюджувати чи виготовляти видавничу продукцію порнографічного характеру і таку, що пропагує культ насильства і жорстокості;
- виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, що проповідує релігійні віровчення, які загрожують життю, здоров'ю, моралі громадян, порушують їх права і свободи або закликають до порушення громадського порядку.

Право на опублікування твору мають самі автори. Водночас у законодавстві можуть передбачатися випадки опублікування твору без згоди авторів. Після смерті автора право на випуск товару в світ мають його правонаступники, якщо за життя автор не виразив іншу волю.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» серед майнових прав передбачає *право особи, яка має авторське право, на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами*; вона може надати дозвіл на публічне сповіщення творів, а також публічну демонстрацію і публічний показ.

Публічне виконання є виявом одного зі способів оприлюднення і використання твору, яке полягає у публічному показі твору, декламації вірша, звучанні музики чи пісні у загальнодоступному місці, де може перебувати невизначене коло осіб. Закон України

«Про авторське право і суміжні права» містить визначення поняття «публічне виконання» — це подання за згодою суб'єктів авторського права творів шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншими способами як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї незалежно від того, присутні вони в одному місці і в один той самий час чи в різних місцях і в різний час.

Способи використання твору, як зазначено, залежать від виду твору. Так, публічна демонстрація аудіовізуального твору — це публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці за згодою суб'єктів авторського права в приміщенні, в якому можуть бути присутніми особи, які не належать до кола однієї сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, аудіовізуального твору.

Публічним показом вважається будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору за згодою суб'єктів авторського права безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола однієї сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка здійснює показ, незалежно від того, присутні вони в одному місці, і в один той самий час чи в різних місцях і в різний час. При цьому публічний показ аудіовізуального твору означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності.

Публічне сповіщення (доведення до загального відома) — це передача за згодою суб'єктів авторського права в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддалі за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного тощо) творів, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звук не можуть бути сприйняті.

До використання твору належить його переклад. Це майнове право передбачене в нашому законодавстві після приєднання України до Всесвітньої конвенції про авторське право. Даючи дозвіл на переклад твору, автор має право на винагороду, зберігаючи за собою немайнові права.

З використанням твору пов'язані майнові права щодо переробки, адаптації, аранжування та інших подібних змін до твору, тому авторське право передбачає можливість автора контролювати будь-яку переробку твору.

Твір може бути включений до збірника, бази даних, антології, енциклопедії тощо. При цьому авторські права суб'єктів авторського права на об'єкти, включені до таких збірників, баз

даних, зберігаються. Водночас упорядники збірників набувають самотійних прав:

Публічне виконання твору є майновим правом, якщо твір виконується не вперше. У разі першого виконання йдеться про обнародування твору. Автор публічно виконуваного твору має майнові права. Так, автор пісні має право на отримання винагороди за публічне виконання його твору.

Автор (інший суб'єкт авторського права) має право на продаж майнових прав на твір. Так, автор літературного твору може продати свої майнові права на нього видавництву. Окрім того, майнові права на твір автор (суб'єкт авторського права) може передати в оренду, тобто тимчасово передати право на твір іншій особі.

До майнових прав використання твору належить право автора чи суб'єкта авторського права на імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо. Це право певною мірою пов'язане з правом автора (суб'єкта авторського права) на переклад, опублікування твору, але водночас є самотійним видом використання твору, оскільки дозволяє контролювати автором ввезення примірників твору, відтвореного за його згодою за кордоном.

ЦК України не визначає вичерпний перелік повноважень автора щодо використання твору. До таких повноважень належать також інші дії, передбачені законом.

Окрім права на використання твору, автор (інший суб'єкт авторського права) має виключне право дозволяти використання твору іншим особам. Правовою формою використання твору є договір. Законом України «Про авторське право і суміжні права», ЦК України передбачено право автора укладати авторські (ліцензійні) договори на видання твору, постановку сценарію, виконання пісні співаком тощо.

Водночас законодавством встановлені випадки правомірного використання твору без згоди автора. Йдеться про випадки використання твору без згоди автора на безоплатній основі. Згідно зі ст. 444 ЦК України твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб використаний для цитування в навчальних, наукових виданнях, фонограмах та відеограмах. При цьому необхідно вказати джерела запозичення, ім'я автора. Обсяг використання таких запозичень має бути обумовлений поставленою метою.

У статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» конкретизуються випадки і способи використання без згоди автора таких запозичень. Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів,

включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення. При цьому під цитатою розуміється порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні;

2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях;

6) видання вищезгаданих у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих;

7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;

10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22–25 цього Закону. До цих випадків належить: вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом (ст. 22); вільне відтворення примірників твору для навчання (ст. 23); вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп'ютерних програм (ст. 24); вільне відтворення творів в особистих цілях (ст. 25).

Використання творів у зазначених випадках, як правило, є безоплатним (ч. 5 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Виняток становить передбачене ст. 25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» вільне відтво-

рення в домашніх умовах творів, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників, яке здійснюється виключно в особистих цілях або для кола сім'ї із виплатою винагороди.

До майнових прав належить право автора перешкоджати не-правомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання. Для захисту своїх прав автор може використати передбачені законом способи захисту. Це, зокрема, заборона продажу примірників творів, заборона інсценізування, переробки твору або його використання іншим способом. Законодавством не встановлено вичерпного переліку майнових прав, отож ним можуть бути передбачені також інші майнові права.

Майнові права можуть належати роботодавцеві автора, якщо твір створено у зв'язку з трудовим договором. Твір може бути створений на замовлення (ст. 430 ЦК України). В такому випадку майнові права належатимуть замовнику.

Майнові права автора мають визначений законом строк дії — вони діють протягом життя автора та 70 років після його смерті, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього зі співавторів, крім випадків, передбачених законом.

Певні особливості щодо строків дії майнових прав автора встановлено для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом. У таких випадках строк дії майнових авторських прав закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено. Якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, строк дії майнових прав автора закінчується через 70 років після його смерті.

Можливі випадки, коли твір публікується частинами (наприклад томами тощо). Строк дії майнових прав автора визначається у таких випадках окремо для кожної оприлюдненої частини твору.

Майнові права на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування. Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права щодо неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був оприлюднений вперше.

Авторське право на твори помертвих реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації.

Глава 4 Суміжні права

§ 1. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав

Предметом правової охорони також є права, що тісно пов'язані з авторськими, але мають самостійний характер і отримали назву суміжних прав. Суміжні права можна визначити як права на результати творчої діяльності виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення та їх правонаступників, яким на підставах, передбачених законом, передані ці права. Права суб'єктів авторських і суміжних прав поділяються на майнові та особисті немайнові.

Об'єктами суміжних прав є:

- виконання;
- фонограми і відеограми;
- програми (передачі) організацій мовлення.

Суб'єктами суміжних прав є виконавці, виробники фонограм, відеограм та організації мовлення. Виконавцями вважаються співаки, актори, музиканти, диригенти, танцюристи та інші особи, які виконують твори літератури або мистецтва тощо. Водночас згідно зі ст. 450 ЦК України суб'єктами суміжних прав можуть бути також інші особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону. Тому суб'єктів суміжних прав можна поділити на первинних суб'єктів суміжних прав (акторів, музикантів, танцюристів тощо) та осіб, які набули відповідних прав на підставі договору чи закону. До таких осіб належать спадкоємці, інші правонаступники.

§ 2. Зміст та межі суб'єктивних суміжних прав

Кожна з перерахованих вище груп суб'єктів має права як немайнового, так і майнового характеру. До майнових прав, властивих всім суб'єктам суміжних прав, належать:

- 1) право на використання об'єкта суміжних прав;
- 2) виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Водночас кожному із суб'єктів суміжних прав через специфіку творчої діяльності характерні певні особливості здійснення майнових прав. Так, одним з майнових прав є право на використання об'єкта суміжних прав. Таким використанням для виконавця є:

- 1) доведення виконання до відома публіки під час його здійснення;

2) записування (фіксування) виконання під час його здійснення, якщо таке записування дає можливість сурійняття, відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів;

3) пряме чи опосередковане відтворення запису виконання будь-яким способом та у будь-якій формі;

4) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника запису виконання;

5) оренда оригіналу чи примірника запису виконання;

6) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею.

Зміст майнових прав виконавця розкривається у ст. 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Отож майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

а) публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір);

б) фіксацію у фонограмах чи відеограмах своїх раніше незафіксованих виконань;

в) відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх виконань, зафіксованих без їх згоди у фонограмі чи відеограмі, чи за їх згодою, але якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку вони дали свою згоду;

г) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, шляхом першого продажу або іншої передачі права власності у разі, коли вони при першій фіксації виконання не дали дозволу виробнику фонограми (виробнику відеограми) на її подальше відтворення;

д) комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не було їх згоди на комерційний прокат і майновий найм, навіть після розповсюдження виконань, здійсненого виробником фонограми (відеограми) або за його дозволом;

е) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження.

Виконавцеві належать також немайнові права:

— вимагати визнання того, що він є виконавцем твору;

— вимагати, щоб його ім'я або псевдонім зазначалися чи повідомлялися у зв'язку з кожним його виступом, записом чи виконанням, якщо це можливо;

— вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації.

Певні особливості притаманні майновим правам виробників фонограм, відеограм.

Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 40) до майнових прав виробників фонограм та ви-

виробників відеограм належить їх виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

а) відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх фонограм і відеограм у будь-якій формі і будь-яким способом;

б) розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм та їх примірників шляхом першого продажу або іншої передачі права власності;

в) комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників, навіть після їх розповсюдження, здійсненого виробником фонограми чи відеограми або за їх дозволом;

г) публічне сповіщення фонограм, відеограм та їх примірників через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором;

д) будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм;

е) ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та їх примірників з метою їх поширення серед публіки.

Використанням фонограми, відеограми згідно зі ст. 454 ЦК України є:

1) пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі відеограми, фонограми;

2) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;

3) оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;

4) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до фонограми.

Отже, до дій, які є використанням фонограми чи відеограми, належать відтворення, продаж, оренда, забезпечення засобами зв'язку, доступу до них. Суб'єкт суміжних прав має право на отримання винагороди за здійснення перерахованих дій. Цей перелік не є вичерпним. У випадках, встановлених законом, можуть мати місце й інші майнові права виробників фонограм та відеограм.

Виробники фонограм, відеограм мають право зазначати своє ім'я (назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів, вимагати його згадування у процесі використання фонограми (відеограми).

Суб'єктами суміжних прав є також організації мовлення. У статті 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначені майнові права організацій мовлення, до яких належать виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

— публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;

— фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення;

— публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом.

Організації мовлення також мають право забороняти поширення на території України чи з території України сигналу із супутника, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався.

Використанням передачі (програми) організації мовлення згідно зі ст. 455 ЦК України є:

1) здійснення (трансляція, ретрансляція) передачі (програми) організації мовлення;

2) записування (фіксування) передачі (програми) організації мовлення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та здійснення її за допомогою технічних засобів;

3) відтворення запису передачі (програми) організації мовлення;

4) представлення передачі (програми) організації мовлення публіці у місці, де встановлено вхідну плату.

Порушення перелічених майнових прав виробників фонограм, відеограм призводить до втрати права на винагороду. Так, за даними Української ліги музичних прав лише 5 % кав'ярень, ресторанів, барів та пабів мають підписану угоду про використання музичної продукції згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати» та від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав».

Закон України «Про авторське право і суміжні права» встановлює певні обмеження щодо майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення. Зокрема, допускає використання виконаць, фонограм, відеограм, програм мовлення, їх фіксацію, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення, якщо:

а) відтворення зазначених об'єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень;

б) право на відтворення не поширюється на експорт відтворених примірників фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території України;

в) за суб'єктами суміжних прав зберігається право на справедливую винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників.

Майнові права суб'єктів суміжних прав охороняються протягом визначеного в законодавстві терміну. Так, майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання, а їхні особисті немайнові права — безстрокові. Права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від першого опублікування фонограми (відеограми) або їх першого запису.

Права організації мовлення охороняються протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі. До правонаступників (спадкоємців) виконавців, виробників фонограм (відеограм) та організації мовлення переходять право дозволяти чи забороняти використання виконань, фонограм, відеограм, публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди у межах зазначених вище строків.

Розділ III ПАТЕНТНЕ ПРАВО

Глава 5

Патентне право, його об'єкти і суб'єкти

§ 1. Загальна характеристика патентного права та його джерел

Патентне право є важливим інститутом права інтелектуальної власності. Об'єктами правовідносин, що регулюються патентним правом, є результати науково-технічної творчості та художнього конструювання — винаходи, корисні моделі та промислові зразки. В основу правової охорони вказаних об'єктів покладено те, що виникнення права інтелектуальної власності на них пов'язується з одержанням охоронного документа, яким засвідчуються права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, — патенту¹. Власне, звідси і походить сам термін «патентне право».

За часів існування СРСР термін «патентне право» вживався, здебільшого, в контексті характеристики законодавства зарубіжних країн. Це пов'язувалось з тим, що за законодавством СРСР домінуючою правовою формою охорони прав на винаходи були авторські свідоцтва, а не патенти, хоча їх теж видавали. Тому в літературі набув поширення термін «винахідницьке право».

Варто звернути увагу на співвідношення патентного права з правом промислової власності. Визначення останнього окреслюється в Паризькій конвенції про охорону промислової власності 1883 р., у ст. 1 якої вказано, що об'єктами охорони промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції. Отже, право промислової власності охоплює ширше коло об'єктів, ніж патентне право. Тому можна сказати, що патентне право є складовою права промислової власності.

Патентне право можна розглядати в об'єктивному та суб'єктивному значеннях. У першому випадку патентне право є одним із інститутів права інтелектуальної власності. Тому патентне право

¹ За допомогою патентів в Україні надається правова охорона також сортам рослин. Проте останні стосуються біологічних об'єктів, що зумовлює суттєві особливості в їхній правовій охороні. Тому за законодавством України права на сорти рослин охороняються окремим інститутом права інтелектуальної власності, а не патентним правом.

в об'єктивному розумінні — це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають при створенні і використанні винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

В суб'єктивному розумінні патентне право можна визначити як певні юридично забезпечені можливості суб'єкта щодо винаходу, корисної моделі, промислового зразка. При цьому суб'єктивне патентне право можна поділити на дві складові: право на патент; право з патенту¹.

Право на патент передбачає юридично забезпечену можливість суб'єкта звернутися до компетентного державного органу з вимогою про видачу патенту на створений винахід, корисну модель, промисловий зразок. Відносини, що виникають між особою, яка подала заявку про видачу патенту, та компетентним державним органом при здійсненні права на патент, мають публічно-правовий характер.

Право з патенту розкривається через сукупність особистих немайнових та майнових прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок, які впливають з патенту як охоронного документа. Саме ці права є цивільними за своєю природою.

Патентне право має низку відмінностей від авторського права. Основні з них такі:

1) об'єктами патентного права є результати науково-технічної творчості та художнього конструювання, водночас об'єкти авторського права — це результати духовної творчості (літературної, наукової, художньої). Для патентного права характерним є чіткий перелік об'єктів, правова охорона яким може бути надана лише за умови їх відповідності передбаченим законом вимогам. На відміну від цього, для авторського права характерною є відсутність вичерпного переліку його об'єктів, а також поширення правової охорони на твори, незалежно від їх достоїнства, завершеності мети тощо;

2) для виникнення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, крім створення цих об'єктів, необхідне також одержання охоронного документа — патенту, який видається компетентним державним органом за результатами проведеної експертизи. На противагу цьому, виникнення авторського права не пов'язується з будь-якими формальностями — достатньо факту створення твору.

Основними джерелами патентного права України є:

- Конституція України;
- ЦК України, в якому право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок врегульоване окремою главою 39;
- спеціальні закони: Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».

¹ Пиденко А. А. Право изобретателя. — М.: Статут, 2001.

Діє також низка підзаконних нормативно-правових актів, зокрема Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716; Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22; Правила складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 р. № 110 тощо.

Відповідно до ст. 9 Конституції України міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною її національного законодавства. До основних міжнародних договорів у сфері патентного права, в яких бере участь Україна, належать: Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р., Договір про патентну кооперацію (РСТ) 1970 р., Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури 1977 р., Договір про патентне право (PLT) 2000 р.

§ 2. Об'єкти патентного права

Об'єктами патентного права є: винахід; корисна модель; промисловий зразок.

Винахід. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Отже, винахід є результатом інтелектуальної, а точніше творчої діяльності¹ людини. Причому закон окреслює сферу такої творчості як будь-яку сферу технології. Відповідно до ст. 1 Закону України від 14 вересня 2006 р. «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» технологія — це результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та (або) реалізації і зберігання продукції, надання послуг. При тлумаченні поняття «технологія» в контексті визначення поняття «винахід» варто враховувати, що об'єктом винаходу може бути не тільки процес (спосіб), а й продукт (пристрій, речовина тощо) або застосування відомого продукту чи процесу за новим призначенням.

В літературі також запропоновано цілу низку визначень винаходу.

¹ На думку автора, поняття «інтелектуальна діяльність» є ширшим, ніж поняття «творча діяльність». Інтелектуальна діяльність може і не завершуватись творчим результатом, а тому для визначення поняття «винахід» більш точним є вживання терміна «творча діяльність».

Так, О. О. Пиленко писав, що винаходом є вирішення утилітарної проблеми¹, що потребує творчості. На думку О. П. Сергеева, винаходом може вважатися будь-який досягнутий людиною творчий результат, суть якого полягає в знаходженні конкретних технічних засобів вирішення задачі, що виникла у сфері практичної діяльності².

Розкриваючи сутність поняття «винахід», слід звернути увагу на таке.

По-перше, винахід завжди є вирішенням (рішенням) певної задачі (проблеми). Сама по собі постановка задачі (проблеми) не є винаходом, оскільки одну і ту саму задачу, як правило, можна вирішувати кількома засобами. Наприклад, для вирішення такої задачі, як переміщення людини в просторі, винайдено велику кількість пристроїв (велосипед, мотоцикл, ліфт, автомобіль, літак, корабель тощо).

По-друге, винаходом є не будь-яке, а лише технічне (технологічне) вирішення задачі. Наприклад, новий метод розв'язання лінійного рівняння не може бути винаходом через те, що в даному випадку має місце вирішення задачі іншими, піз технічні (технологічні), засобами. Хоча, наприклад, в Україні видаються патенти на способи діагностики та лікування захворювань, способи вирощування сільськогосподарських культур, які загалом не мають технічного характеру.

По-третьє, винахід повинен вирішувати певну утилітарну задачу, яка не обов'язково має мати технічний (технологічний) характер. У цьому випадку важливо інше — винахід завжди спрямований на вирішення певної задачі, що виникла в тій чи іншій сфері практичної діяльності людини. Так, не можна вважати винаходом відкриття γ — променів, оскільки це само по собі не вирішує ніякої утилітарної задачі.

Технічне (технологічне) рішення, що є винаходом, втілюється у певному об'єкті. Варто звернути увагу на те, що законодавство закріплює вичерпний перелік об'єктів винаходу. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» до об'єктів винаходу належать:

- продукт;
- процес (спосіб);
- застосування відомого продукту чи процесу (способу) за новим призначенням.

Відповідно до п. 2.3.1. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22, *продукт як об'єкт технології* — це матеріальний об'єкт як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є при-

¹ Пиленко А. А. Право изобретателя. — М.: Статут, 2001. — С. 259.

² Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — М.: Проспект, 2001. — С. 408.

стрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина.

Найбільш поширеним видом продукту як об'єкта винаходу є пристрій. До пристроїв належать різного роду машини, агрегати, устаткування, механізми тощо.

До продуктів належать також речовини. Поняття «речовина» включає індивідуальні сполуки, композиції (суміші, сплави, розчини тощо), продукти ядерного синтезу.

Штами мікроорганізмів є біологічними об'єктами — результатами селекції мікроорганізмів. Проте на підставі прямої вказівки закону штами віднесені до об'єктів винаходу (на відміну від результатів селекції рослини (сортів) і тварин (пород), які становлять самостійний інститут права інтелектуальної власності).

Зазначені об'єкти винаходу охоплюються поняттям «продукт». Можна сказати, що продукт як об'єкт винаходу відповідає на питання «що?». На відміну від цього, процес (спосіб) як об'єкт винаходу відповідає на питання «як?». Згідно із п. 2.3.2. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель *процес як об'єкт технології* — це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології.

Окремої уваги заслуговує спосіб (процес) виготовлення продукту. В даному випадку патентне законодавство передбачає непряму охорону: чинність патенту, виданого на спосіб виготовлення певного продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний від застосування такого способу.

Поряд із продуктом і способом (процесом) об'єктом винаходу також може бути нове застосування відомого продукту чи процесу (так звані «винаходи на застосування»). У цьому випадку творчий результат праці винахідника виявляється не у створенні нового продукту чи процесу, а у відшуканні для вже відомого продукту чи процесу нового застосування. Переважно, такі винаходи передбачають нове застосування відомої речовини. Наприклад, в Україні було видано патент на винахід — застосування опоки як стимулятора росту свиней¹.

У частині 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології:

— сорти рослин і породи тварин;

¹ Промислова власність. — 1998. — № 2. — С. 3.1.15.

- біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;
- топографії інтегральних мікросхем;
- результати художнього конструювання.

Вказані об'єкти виключені з числа об'єктів винаходу через те, що загалом вони не є технічними (технологічними) за своєю суттю різними. Сорти рослин і породи тварин, як вже було сказано, становлять самотійний інститут права інтелектуальної власності, і охорона прав на них здійснюється відповідно до положень глави 42 ЦК України, Закону України від 5 листопада 1997 р. «Про охорону прав на сорти рослин». Топографії інтегральних мікросхем також є самотійним об'єктом права інтелектуальної власності, права на який закріплені главою 40 ЦК України та Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». Результати художнього конструювання охороняються як промислові зразки (Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»). Щодо біологічних процесів відтворення рослин і тварин, то закон не розглядає їх як винаходи, оскільки йдеться про об'єктивно існуючі в природі процеси, які не створюються людиною, а можуть лише пізнаватися нею. Тому в даному випадку можна вести мову про наукове відкриття, а не про винахід.

Винахід для одержання правової охорони повинен відповідати встановленим у законі умовам. У цьому аспекті поняття «винахід» і «винахід, якому може бути надано правову охорону» не є тотожними. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається винаходу, який:

1) не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі;

2) відповідає умовам патентоздатності.

Держава не надає правову охорону винаходам, які суперечать існуючому в цій державі публічному порядку. При цьому, як слушно підкреслював О. О. Пиленко, потрібно чітко розрізняти винаходи, що суперечать громадському порядку за своєю суттю, і винаходи, які можуть бути використані в цілях, що суперечать громадському порядку¹. Тому не може бути надана правова охорона, наприклад, самогонному апаратові, відмичці, пристрою для «відмотування» показань електрорічильника, пристрою для «коригування» показань пробігу автомобіля тощо.

Для того, щоб бути охороноздатним, винахід також не повинен суперечити принципу гуманності. Так, ще вкінці ХІХ ст. у практиці патентних відомств європейських країн мали місце випадки відмови у видачі патентів на «гробы, пристосовані для штучного задушення мнимо померлих»². Принцип гуманності має

¹ Пиленко А. А. Право изобретателя. — М.: Статут, 2001. — С. 311.

² Там само.

важливе значення і зараз. Так, згідно зі ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Тому держава не забезпечує правовою охороною винаходи, які спрямовані на шкоду людині, її життю, здоров'ю, гідності тощо. Не можуть охоронятися як винаходи, наприклад, знаряддя для катування, знаряддя для суїциду тощо.

Ще однією умовою надання винаходу правової охорони є несуперечність його моральним засадам суспільства. Поняття «моральні засади суспільства», загалом, не визначене у законодавстві. У статті 1 Закону України від 20 листопада 2003 р. «Про захист суспільної моралі» передбачено, що суспільна мораль — це система етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість.

До умов надання винаходу правової охорони віднесено також відповідність винаходу умовам патентоздатності. У законодавстві визначено три умови патентоздатності винаходу:

- новизна;
- винахідницький рівень;
- промислова придатність.

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи (під терміном «Установа» розуміється центральний орган виконавчої влади з питань охорони інтелектуальної власності. На даний час таким органом є Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України, утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 601 «Про утворення Державного департаменту інтелектуальної власності») або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Тобто для визначення новизни винаходу до уваги береться світова новизна. При цьому до рівня техніки включаються тільки ті відомості, які стали загальнодоступними. Загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Відповідно до п. 6.5.2.1. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. № 197, датою, яка визначає включення джерела інформації до рівня техніки, є:

- для опублікованих описів до охоронних документів — зазначена на них дата публікації;
- для опублікованих відомостей про заявку на патент на винахід, яку подано до Держдепартаменту, — зазначена на них дата публікації;
- для друкованих видань — дата виходу в світ, а за відсутності можливості її встановлення — останній день місяця чи 31 грудня, зазначеного у виданні року, якщо дата виходу в світ визначається лише місяцем або роком;

— для депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій тощо — дата їх депопування;

— для звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської, технологічної і проектної документації, яка є в органах науково-технічної інформації, — дата надходження її до цих органів;

— для нормативно-технічної документації — дата реєстрації її в уповноваженому органі;

— для матеріалів дисертацій і авторефератів дисертацій, виданих на правах рукопису, — дата надходження їх до бібліотеки;

— для прийнятих на конкурс робіт — дата викладення їх для ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення конкурсу;

— для джерел інформації, що сприймаються візуально (плакати, моделі, вироби тощо), — документально підтверджена дата, від якої стає можливим їх огляд;

— для експонатів, розміщених на виставці, — документально підтверджена дата початку їх показу;

— для усних доповідей, лекцій, виступів тощо — дата доповіді, лекції, виступу, якщо вони зафіксовані апаратурою звукового запису або стенографією в установленому порядку, діючому на зазначену дату;

— для відомостей про технічні засоби, що стали відомими в результаті їх використання, — документально підтверджена дата, від якої ці відомості стали загальнодоступними;

— для повідомлень по радіо, телебаченню, кіно — дата такого повідомлення, якщо воно зафіксовано на відповідному носії інформації в установленому порядку, діючому на зазначену дату.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна).

Об'єкти, що є частиною рівня техніки, при визначенні новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Іншими словами, при встановленні новизни винаходу не може братися до уваги так званий «збірний прототип».

Варто звернути увагу на те, що новизна не означає відсутність у заявленого винаходу аналогів. Зазвичай більшість патентованих в наші дні винаходів мають по декілька аналогів. Частина винаходів, які не мають аналогів («піонерські винаходи»), зараз є малою.

Законодавство України закріплює також «пільгу на новизну»: на визнання винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником чи особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Другою умовою патентоздатності винаходу є винахідницький рівень. В законодавчих актах зарубіжних країн ця умова має різні назви (винахідницький крок, неочевидність тощо). Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевид-

ним, тобто явно не впливає з рівня техніки. Фахівцем в даному випадку вважається спеціаліст-практик середньої кваліфікації, який володіє загальноповідомими відомостями у сфері техніки і має доступ до повного рівня техніки. Очевидним є те, що не виходить за межі нормального прогресу, як само собою зрозуміле або як логічний наслідок, що впливає з рівня техніки.

Винаходом традиційно вважається лише пропозиція, яка опирається на оригінальну ідею і є продуктом винахідницької творчості, а не просто інженерно-технічною розробкою, що відповідає можливостям середнього спеціаліста, його знанням і досвіду. Створений об'єкт визнається винаходом, якщо технічна задача вирішувалася дійсно винахідницькими шляхами і засобами, якщо пропозиція виходить за межі нормального і передбачуваного удосконалення техніки для звичайних спеціалістів у даній галузі¹.

При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин (так званим збірним прототипом), коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

При перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

Винахід відповідає умові винахідницького рівня, незважаючи на удавану простоту і розкриття в матеріалах заявки механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо таке розкриття стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки.

Відповідно до п. 6.5.3.5. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель заявлений винахід, як правило, визнають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладено:

- доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;
- заміну будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;
- вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю функції і досягненням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоемності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);

¹ Свядосц Ю. И. Правовая охрана научно-технических достижений и советский экспорт. — М.: Юридическая литература, 1986. — С. 33.

— збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який обумовлений наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;

— виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для досягнення технічного результату, який обумовлений відомими властивостями цього матеріалу;

— створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснено за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, який при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв'язків між ними;

— застосування раніше відомого продукту (пристрою, речовини, штаму мікроорганізму тощо) або способу за новим призначенням, якщо нове призначення обумовлено його відомими властивостями, структурою, виконанням і відомо, що саме такі властивості, структура, виконання потрібні для реалізації зазначеного призначення;

— зміну кількісної ознаки (ознак), показ таких ознак у взаємозв'язку або в зміні його виду за умови, що факт впливу кожної з ознак на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.

Третьою умовою патентоздатності винаходу є його придатність для промислового використання (за термінологією Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» — промислова придатність винаходу). Винахід визнається таким, що є придатним для промислового використання, якщо його може бути використано в промисловості чи в будь-якій іншій сфері діяльності. Важливо підкреслити, що вжитий у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» термін «промислова придатність» повинен тлумачитись широко. Тобто йдеться про можливість практичного використання винаходу не лише в промисловості, а й в інших сферах людської діяльності (сільське господарство, транспорт, побут тощо). Отже, не буде патентоздатним винахід, який неможливо здійснити на практиці (наприклад, якщо для здійснення винаходу необхідні умови, яких взагалі неможливо забезпечити). Поряд з цим, у літературі іноді ведуть мову про «перспективні винаходи», тобто винаходи, які не можуть бути використані в даний час, але доцільність і можливість їх використання в майбутньому не викликає сумнівів. Наприклад, літальні апарати з реактивним двигуном були зареєстровані в СРСР як охороноздатні винаходи у 20—30 рр., а набули практичного застосування лише з 1947 р.¹

Законодавство України не передбачає як умову патентоздатності винаходу корисний ефект. Така умова була передбачена у законодавстві СРСР, проте в сучасних умовах потреби в ній

¹ Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — С. 428—429.

немає. Адже в ринковому середовищі сам винахідник визначає, чи є створений ним винахід корисним, отже, чи буде він давати дохід. Тому законодавство допускає одержання патенту і на винахід, який не має корисного ефекту (наприклад, двигун з меншою потужністю і більшим розходом пального, ніж в існуючих аналогів), і тут вже сам винахідник повинен визначитись, чи доцільно йому витратити час і кошти на одержання патенту на такий винахід.

Корисна модель як об'єкт права інтелектуальної власності є досить близькою до винаходу (тому корисну модель іноді називають «малим винаходом»). Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» закріплює єдине визначення винаходу і корисної моделі — результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології. Інститут корисної моделі запроваджується для охорони об'єктів, які за своїм внеском у рівень техніки є менш значимими за винаходи. Тому для корисних моделей передбачається спрощення, порівняно з винаходом, процедура одержання охоронного документа і коротші строки охорони.

Патентним законодавством закріплюється єдиний перелік об'єктів винаходу і корисної моделі: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Перелік об'єктів, що не можуть одержати правову охорону як корисні моделі, є той самий, що і для винаходів, і передбачений ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Відмінність між винаходом і корисною моделлю виявляється у неоднаковому колі умов патентоздатності. Законодавством передбачено дві умови патентоздатності корисної моделі:

- новизна;
- промислова придатність.

Тобто для корисної моделі, на відміну від винаходу, не передбачається така умова патентоздатності, як винахідницький рівень.

Промисловий зразок — це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Якщо винахід і корисна модель є технічними (технологічними) рішеннями, то промисловий зразок є дизайнерським рішенням. Художнє конструювання (дизайн) — вид художньої діяльності з проєктування промислових виробів, які мають естетичні властивості.

У промисловому зразку має місце поєднання художнього (зовнішня форма виробу) і конструктивного (технічне виконання виробу) елементів. При цьому не може бути промисловим зразком форма виробу, яка зумовлена суто технічними (функціональними) потребами (наприклад, форма цвяха, гайки, шурупа, якщо вони не мають художнього виконання). Питання щодо розмежування дизайнерських і технічних рішень іноді виникають в судовій практиці.

Так, в одній зі справ постала проблема співвідношення патенту на винахід «Прилад для зберігання рідини» і патенту на промисловий зразок — тара «Бочонок сувенірний». З цього приводу Вищий господарський суд України зазначив, що заперечення скаргників проти висновків місцевого і апеляційного господарських судів з посиланням на наявність у громадянина П. патенту на промисловий зразок не може бути взято до уваги, оскільки промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Патент № 4362, власником якого є громадянин П., захищає права на зовнішні форми (дизайн) продукту, але не права на вирішення технічної проблеми у створенні продукту чи технологічного процесу його виготовлення. Отже, рішення у цій справі не можуть стосуватися прав, інтересів та обов'язків громадянина П. (п. 1 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/844 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)»¹).

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Так, істотним є значення ергономіки при розробленні інтер'єру салону автомобіля. Провідні автомобілевиробники багато уваги приділяють питанням зручності розміщення елементів керування автомобілем, зручності сидінь тощо.

Залежно від того, що є об'єктом промислового зразка, він може бути таких видів:

- *об'ємний*, що являє собою композицію, в основу якої покладено об'ємно-просторову структуру (наприклад форма пляшки);
- *плоский*, що являє собою композицію, в основі якої лежить лінійно-графічне співвідношення елементів, яке не може бути сприйняте візуально як об'ємне (наприклад малюнок, що наноситься на тканину);
- *комбінований*, який являє собою поєднання форми і малюнка.

Поняття «промисловий зразок» стосується як одного виробу, так і комплекту (набору) виробів. Комплект (набір) виробів визнається промисловим зразком, якщо до його складу входять елементи, що виконують функції, відмінні одна від одної, але підпорядковані загальному призначенню, що вирішується комплектом (набором) в цілому. З погляду художнього конструювання, всі елементи комплекту (набору) повинні мати спільність композиційного і стилістичного вирішення (наприклад меблевий гарнітур).

¹ Вісник господарського судочинства. — 2006. — № 3.

Промисловий зразок може мати декілька варіантів. Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ¹, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально (наприклад декілька офісних крісел однакової форми, які відрізняються кольором оббивної тканини).

Промисловий зразок може стосуватися як цілого виробу (наприклад, зовнішня форма кузова автомобіля), так і його частини (наприклад форма фари автомобіля).

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» не можуть одержати правову охорону за цим Законом:

- об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
- друкована продукція як така;
- об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, силикних або подібних до них речовин тощо.

Вилучення з об'єктів промислового зразка об'єктів архітектури пояснюється тим, що вони охороняються авторським правом як архітектурні твори. Виняток становлять малі архітектурні форми. Мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності — це невелика споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів. До малих архітектурних форм можна віднести кіоски, торгові палатки, збірно-розбірні будинки тощо.

Друкована продукція як така (газети, журнали, книги тощо) теж не є об'єктом промислового зразка, оскільки охороняється авторським правом.

Також не патентуються як промислові зразки об'єкти з нестійких форм (рідких, газоподібних та ін.). Це зумовлено тим, що такі об'єкти не можуть зберігати певну форму протягом більшої тривалого часу, що, відповідно, унеможлиблює їх правову охорону. До таких об'єктів можна віднести феєрверки, фонтани. Водночас на практиці визнається об'єктом промислового зразка форма морозива.

Для того, щоб промислового зразку могла бути надана правова охорона, він повинен відповідати таким умовам:

- 1) не суперечити громадському порядку, принципам гуманності і моралі (не можуть одержати правову охорону, наприклад, малюнок чи форма (їх поєднання), що містять елементи порнографії, нецензурні слова тощо);
- 2) відповідати умові патентоздатності.

¹ МКПЗ — Міжнародна класифікація промислових зразків, запроваджена Локарнською угодою від 8 жовтня 1968 р.

Умовою патентоздатності промислового зразка є його новизна. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або до дати її пріоритету. При цьому, як зазначено у п. 4 Оглядового листа Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)», для визнання промислового зразка новим має значення відсутність загальнодоступності саме сукупності його суттєвих ознак, а не кожної з цих ознак окремо¹.

Законодавство закріплює пільгу на новизну: на визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 6 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» у його першій редакції закріплював дві умови патентоздатності промислового зразка — новизну і промислову придатність. Проте в чинній редакції Закону друга умова не закріплена. Її вилучення із Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» було викликане відповідною позицією, закріпленою у ЦК України. У цьому аспекті є слушною точка зору російського вченого С. П. Гришаєва, який зазначає, що доцільність такого виключення (патентне законодавство Російської Федерації теж спочатку закріплювало як умову патентоздатності промислового зразка промислову придатність, але згодом вилучило цю умову. — *Прим. автора*) викликає великі сумніви, оскільки за цією ознакою розмежовували промислові зразки і твори декоративно-прикладного мистецтва, які хоча і можуть мати функціональне призначення, але мають унікальний характер².

Службові винаходи, корисні моделі та промислові зразки. На практиці досить часто винахідницька чи дизайнерська творчість належить до кола трудових обов'язків працівника. Відповідно, у таких випадках завжди постає питання про правовий режим результатів творчої діяльності працівника. Адже в цій ситуації є два суб'єкта, які мають заінтересованість у набутті прав інтелектуальної власності на відповідний об'єкт. З одного боку, це працівник, оскільки саме завдяки його творчій праці було створено винахід, корисну модель чи промисловий зразок, з другого — роботодавець, який створював необхідні умови для того, щоб працівник досяг творчого результату (забез-

¹ Вісник господарського судочинства. — 2006. — № 3.

² Гришаєв С. П. Патентный закон Российской Федерации: Комментарий. — М.: Юрид. лит., 2004. — С. 40—41.

печував необхідними знаряддями праці, виплачував працівникові заробітну плату і т. д.). Отож завдання патентного законодавства полягає у тому, щоб закріпити розумний баланс (компроміс) інтересів працівника і роботодавця щодо відповідного об'єкта. Власне, з цих міркувань у патентному законодавстві України закріплено категорію службового винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» службовий винахід — це винахід (корисна модель), створений працівником:

— у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше;

— з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Із Закону випливає, що для визнання винаходу (корисної моделі) службовим, між працівником і роботодавцем мають існувати трудові правовідносини. Підставою їх виникнення є трудовий договір (контракт). При цьому можливі два варіанти:

а) роботи зі створення винаходу (корисної моделі) виконуються працівником у зв'язку із виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця. При цьому *службові обов'язки* — зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі). *Доручення роботодавця* — видає працівникові у письмовій формі завдання, яке безпосередньо стосується специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі). В даному випадку слід мати на увазі, що ст. 31 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) України забороняє власнику чи уповноваженому ним органу вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Тому коли мова йде про створення об'єкта за дорученням роботодавця, очевидно, що на виконання такої роботи має бути згода працівника. Крім цього, варто звернути увагу на диспозитивність сформульованої у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» норми, яка допускає закріплення у трудовому договорі (контракті) іншого правового режиму такого винаходу чи корисної моделі;

б) винахід (корисна модель) створюється із використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва та обладнання роботодавця.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» не вживає поняття «службовий промисловий зразок». Проте у ст. 8 цього Закону йдеться про промисловий зразок, створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. По суті, у цьому положенні мається на увазі службовий промисловий зразок.

Визначення ознак службового об'єкта патентного права має важливе практичне значення, оскільки дає змогу у кожному конкретному випадку вирішувати питання про те, чи є той чи інший об'єкт службовим, отже, чи поширюватимуться на нього спеціальні положення патентного законодавства про службові винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Секретні винаходи і корисні моделі. Поняття «секретний винахід» (корисна модель) закріплено у патентному законодавстві України в інтересах охорони державної таємниці. Адже винахід чи корисна модель може містити відомості, що становлять державну таємницю. Відповідно, для таких об'єктів патентне законодавство закріплює низку спеціальних положень щодо їх правового режиму.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» секретний винахід (секретна корисна модель) — це винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну таємницю» державна таємниця — вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Віднесення винаходу (корисної моделі) до категорії секретного означатиме, що до нього застосовуватимуться спеціальні положення патентного законодавства, які передбачають особливості щодо порядку одержання патенту (наприклад, на відміну від загального порядку, передбаченого для патентування винаходів (корисних моделей), відомості про подану заявку і одержаний патент на секретний винахід (корисну модель) не підлягають опублікуванню), а також здійснення прав, що випливають з патенту (використання секретного винаходу (корисної моделі), володільцем патенту має здійснюватися з додержанням вимог Закону України «Про державну таємницю» та за погодженням із державним експертом).

§ 3. Суб'єкти патентних правовідносин

Винахідник (автор промислового зразка). Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є, в першу чергу, творці вказаних об'єктів. Законодавство іменує творця винаходу, корисної моделі винахідником, а творця промислового зразка — автором промислового зразка.

Винахідник — людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель — ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Автор промислового зразка — людина, творчою працею якої створено промисловий зразок (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Винахідником чи автором промислового зразка може виступати тільки фізична особа. Законодавець керується тим, що лише людина здатна до інтелектуальної, творчої діяльності, отже, тільки вона може набути статусу винахідника чи автора промислового зразка. Юридична особа не може визнаватися винахідником чи автором промислового зразка.

Законодавство не пов'язує здатність фізичної особи до набуття статусу винахідника, автора промислового зразка з її віком, психічним станом, освітою тощо. Праця винахідника, автора промислового зразка повинна мати творчий характер, тобто бути такою, що породжує щось якісно нове, оригінальне, відмінне від вже існуючого.

Іноді винахід, корисна модель, промисловий зразок є результатом спільної творчої праці не однієї, а декількох фізичних осіб. Винахідники чи автори промислового зразка, які спільно створили винахід, корисну модель, промисловий зразок, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними (ст. 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 7 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). При цьому таким особам видається один патент.

При визначенні кола осіб, які можуть визнаватися винахідниками, авторами промислового зразка, ключову роль відіграє характер їхньої праці. Відповідно до законодавства не визнаються винахідниками, авторами промислового зразка особи, які не зробили особистого творчого внеску у створення винаходу, корисної моделі, промислового зразка, а надавали винахіднику (винахідникам), автору (авторам) промислового зразка технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при створенні відповідного об'єкта. До таких осіб належать ті, хто допомагав робити розрахунки, виготовляв дослідні зразки, макети, фінансував роботи зі створення винаходу, корисної моделі, промислового зразка та інші особи, праця яких не мала творчого характеру.

Загалом, відносини між винахідниками (авторами промислового зразка) у розглядуваному випадку доцільно врегульовувати договором, в якому чітко зафіксувати вклад кожного у створення об'єкта та визначити розподіл між ними прав на створений в результаті спільної творчої праці об'єкт. За основу можна взяти зразок договору між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2004 р. № 986.

Створення винаходу, корисної моделі чи промислового зразка спільною творчою працею кількох фізичних осіб потрібно відрізнити від створення одного і того самого винаходу, корисної моделі, промислового зразка двома чи більше особами незалежно одна від одної. Це розмежування має важливе юридичне значення. Як вже наголошувалося, винахідники, автори промислового зразка, які створили винахід, корисну модель спільною творчою

працею, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними. Якщо ж один і той самий винахід, корисну модель, промисловий зразок створили двоє чи більше осіб незалежно одна від одної, то застосовується право першого заявника: право на одержання патенту буде мати та особа, чия заявка має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, якщо вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту (ст. 11 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 10 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Роботодавець і правонаступник. Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть бути також інші особи, які набули це право на підставі договору чи закону (ст. 463 ЦК України). До таких осіб закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» відносять роботодавця і правонаступника.

Роботодавець — особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом) (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Роботодавцем може бути як юридична, так і фізична особа. Між роботодавцем і працівником повинні існувати трудові відносини, підставою виникнення яких є трудовий договір (контракт). Тому не вважається роботодавцем особа, яка замовила створення винаходу чи іншого об'єкта за цивільно-правовим договором (ст. 430 ЦК України). Роботодавець є учасником патентних правовідносин не у всіх випадках, а лише щодо службових винаходів, корисних моделей, промислових зразків.

Суб'єктом права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може стати правонаступник творця або роботодавця (ст. 10 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 9 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Правонаступником є особа (фізична або юридична), до якої переходять в порядку правонаступництва всі чи частина прав та обов'язків іншої особи. Отож розрізняють універсальне та часткове (сингулярне) правонаступництво. У першому випадку до правонаступника переходять всі права і обов'язки іншої особи. Це може бути, наприклад, спадкування, правонаступництво у разі реорганізації юридичної особи. У другому випадку до правонаступника переходять лише окремі права та обов'язки. Найчастіше це відбувається за договором. У контексті патентних правовідносин варто підкреслити, що правонаступництво можливе як щодо права на патент (наприклад, у разі смерті винахідника право на подання заявки переходить до спадкоємців), так і щодо права з патенту (наприклад, при реорганізації юридичної особи — володільця патенту права, що ним засвідчуються, переходять до юридичної особи — правонаступника).

Заявник. Володілець патенту. У патентному законодавстві поряд з охарактеризованими вище суб'єктами патентних правовідносин названі також заявник і володілець патенту¹.

Заявник — це особа, що подала заявку про видачу патенту або набула статусу заявника в іншому, передбаченому законом порядку. Тобто заявником є суб'єкт правовідносин, що виникають при реалізації права на патент. За загальним правилом заявником є винахідник (автор промислового зразка). Проте у випадках, передбачених законом чи договором, заявником може бути й інша особа (роботодавець, правонаступник). При цьому патентне законодавство допускає можливість заміни заявника до прийняття рішення про видачу патенту.

Володільцем патенту є особа, якій належить патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Патент видається заявникові. Тобто у разі видачі патенту особа, що була заявником, стає володільцем патенту. У цьому аспекті важливо підкреслити, що патентне законодавство розмежовує поняття «винахідник» (автор промислового зразка) та «володілець патенту». За загальним правилом право на одержання патенту належить винахідникові (автору промислового зразка). Однак за певних умов право на одержання патенту може належати іншій особі (роботодавцеві, правонаступнику). У такому випадку винахідник (автор промислового зразка) і володілець патенту будуть різними особами.

Державний департамент інтелектуальної власності. Учасником патентних правовідносин є компетентний державний орган, який здійснює видачу патентів. У міжнародно-правових актах вживається поняття «Відомство». Так, відповідно до Договору про патентне право (PLT) «відомство» — орган Договірної Сторони, уповноважений видавати патенти або займатися іншими питаннями, що регулюються цим Договором (ст. 1). У законодавстві України вживається термін «Установа» — центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Сьогодні таким органом є Державний департамент інтелектуальної власності, утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 601 як урядовий орган державного управління у складі Міністерства освіти і науки України². Основними функціями цього органу щодо видачі патентів є:

1) організація прийняття заявок, їх експертизи, прийняття рішення по них;

¹ У законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» вживається поняття «власник патенту». Проте патент як охоронний документ не може бути об'єктом права власності, а тому більш вдалим є вжите у ЦК України поняття «володілець патенту».

² Раніше в Україні видачу патентів здійснювало Державне патентне відомство України (Держпатент).

2) видача патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, забезпечення їх державної реєстрації;

3) забезпечення публікування офіційних відомостей про винаходи, корисні моделі та промислові зразки¹.

До сфери управління Державного департаменту інтелектуальної власності входить державне підприємство «Український інститут промислової власності» («Укрпатент»), яке безпосередньо здійснює проведення експертизи заявок.

Патентні повірені. У патентних правовідносинах можуть брати участь представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені). Варто зазначити, що відповідно до положень законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки», іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами території України, у відносинах з Установою реалізують свої права лише через патентних повірених.

Відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545, патентний повірений надає фізичним та юридичним особам (далі — особи, яких він представляє) допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у Держдепартаменті та установах, що належать до сфери його управління, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

Згідно з Положенням патентний повірений повинен бути громадянином України, який:

- постійно проживає в Україні;
- має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту у сфері охорони інтелектуальної власності;
- має не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;
- склав кваліфікаційні іспити, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

Держдепартамент веде Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Патентному повіреному, внесеному до Державного реєстру, присвоюється реєстраційний номер. Особи, не зареєстровані в Державному реєстрі, не можуть називатися патентними повіреними. Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє.

Патентний повірений згідно із законодавством у межах доручення особи має право представляти її у відносинах з Держдепартаментом та установами, що належать до сфери його управління,

¹ Сьогодні офіційна публікація відомостей про подані заявки та видані патенти здійснюється в офіційному бюлетені «Промислова власність».

а також судовими органами, кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами, зокрема:

- підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо;
- подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних документів;
- виконувати платіжні операції;
- вносити зміни до опису винаходів і креслень;
- відкликати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності;
- подавати доповнення, заперечення, скарги;
- вживати заходів для підтримання чинності охоронних документів;
- проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження;
- представляти інтереси власників прав на об'єкти інтелектуальної власності в державних і судових органах тощо.

Глава 6

Патент та порядок його одержання

§ 1. Патентна форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

Система правової охорони винаходів, корисних моделей та промислових зразків формувалась протягом двохсот років. У процесі її становлення виділяють три етапи:

- 1) привілеї;
- 2) національні патенти;
- 3) інтернаціоналізація¹.

Історично першою формою охорони прав на винаходи були привілеї. Дана система передбачала право монарха (короля, імператора тощо) видавати окремим особам привілеї, якими закріплювалось монопольне право на використання певної технічної розробки. Тобто, за словами О. О. Пиленка, діяв факультативний принцип² — видавати чи не видавати привілеї вирішував монарх на власний розсуд, керуючись, як правило, суб'єктивними міркуваннями. Тому система привілеїв не передбачала права винахідника на видачу привілею.

Згодом привілеї були замінені патентами. Основна відмінність полягає в тому, що при патентній системі діє обов'язковий

¹ Основи інтелектуальної власності / За матеріалами ВОІВ. — К.: Ін Юре, 1999. — С. 26.

² Пиленко А. А. Право изобретателя. — С. 618.

принципи — винахідник має право звернутися до компетентного державного органу із заявкою на видачу патенту, а цей орган зобов'язаний розглянути заявку, і в разі відповідності заявленого винаходу встановленим у законі вимогам — видати патент. Тобто з'являється таке поняття, як «право на патент». При цьому видача патенту залежить не від суб'єктивних чинників, а від того, чи відповідає винахід встановленим у законі вимогам.

Сучасний етап називають етапом інтернаціоналізації. Відбувається уніфікація патентних систем різних країн. Важливу роль починають відігравати регіональні патенти, які, на відміну від національних патентів, забезпечують охорону винаходу на території кількох держав. До таких належать патенти, що видаються в рамках Європейської конвенції про міжнародну патентну класифікацію від 1954 р., Євразійської патентної конвенції від 1994 р., Угоди про створення Африканської організації інтелектуальної власності (ОАПІ), Угоди про створення Африканської регіональної організації промислової власності (ARIPO) та ін. Хоча системи, яка передбачала б видачу «загальносвітових» патентів, на сьогодні не існує.

Нині в Україні діє патентна система охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Право інтелектуальної власності на вказані об'єкти засвідчується виданим компетентним державним органом охоронним документом — патентом. За законодавством України, як і в більшості розвинених країн, патент є єдиною формою охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Патент забезпечує його володільцеві юридичну монополію на використання об'єкта — йому належить виключне право використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок, а також дозволяти та забороняти таке використання іншими особами.

Сучасна система охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки в Україні відрізняється від тієї, що мала місце за часів існування СРСР. Союзне законодавство передбачало можливість правової охорони винаходів на основі двох документів: авторського свідоцтва або патенту. На відміну від патенту, авторське свідоцтво не закріплювало за його володільцем юридичної монополії на використання винаходу, ним засвідчувалося лише авторство та право на одержання винагороди за використання винаходу. Отже, якщо винахід охоронявся авторським свідоцтвом, то в цьому випадку будь-яке державне підприємство мало право використовувати цей винахід незалежно від волі володільця авторського свідоцтва, але з виплатою йому винагороди. Зрозуміло, що держава була заінтересована в тому, щоб винахідницькі права оформлялися авторськими свідоцтвами, а не патентами. Тому на законодавчому рівні закріплювалась низка положень, які спонукали винахідників до одержання авторських свідоцтв, а не патентів (для таких винахідників встановлювались додаткові пільги, передбачались об'єкти, які могли охоронятися виключно авторськими свідоцтвами тощо). Варто додати, що в умовах мо-

нополії державної власності на засоби виробництва, яка існувала в той час, громадянин, який одержав патент на створений ним винахід, не міг самостійно його використовувати у виробничій діяльності, оскільки не міг мати у власності необхідних засобів виробництва. Тому, як підкреслювалось у цивілістичній літературі того часу, авторське свідоцтво є найбільш раціональною формою організації відносин між винахідником і соціалістичною державою, оскільки турботи щодо реалізації винаходу і виплати винагороди держава бере на себе¹.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. № 3769-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» авторські свідоцтва СРСР на винаходи є чинними в Україні. Автори спільно із заявниками можуть клопотати про видачу патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР. У випадках видачі таких патентів дія відповідних авторських свідоцтв СРСР в Україні припиняється. Строк дії зазначених патентів становить 20 років від дати подання заявки на видачу авторського свідоцтва.

Аналогічним чином вирішується питання щодо свідоцтв СРСР на промислові зразки. Згідно із Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. № 3770-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» свідоцтва СРСР на промислові зразки є чинними в Україні. Автори спільно із заявниками можуть клопотати про видачу патентів України на промислові зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР. У випадках видачі таких патентів дія відповідних свідоцтв СРСР в Україні припиняється. Строк дії зазначених патентів становить 15 років від дати подання заявки на видачу свідоцтва.

§ 2. Патент: поняття, види та межі чинності

Патентом є виданий компетентним державним органом охоронний документ, що засвідчує авторство, пріоритет та виключне право на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.

Важливо звернути увагу на те, що сам патент не є об'єктом права інтелектуальної власності — таким об'єктом є винахід (корисна модель, промисловий зразок). Патент — це лише документ, що засвідчує право інтелектуальної власності на відповідний об'єкт.

Патенти можна класифікувати за різними критеріями. За об'єктом правової охорони можна виділити патент на винахід, патент на корисну модель, патент на промисловий зразок. За територіальною ознакою патенти можуть бути національними

¹ Развитие советского гражданского права на современном этапе Отв. ред. Н. С. Малеин, В. П. Мозолин и др. — М.: Наука, 1986. — С. 238.

(видаються відповідно до законодавства певної держави її патентним відомством і надають правову охорону об'єкта в межах території цієї держави) та регіональними (видаються відповідно до положень відповідного міжнародного договору і надають правову охорону на території держав, що є учасниками цього міжнародного договору). Законодавство України окремо виділяє патент на секретний винахід та патент на секретну корисну модель.

В окремих актах законодавства України донині зберігається поняття «деклараційний патент». Йдеться про різновид патенту, що видавався за спрощеною процедурою (без проведення експертизи по суті) і характеризувався коротшим, порівняно зі звичайним патентом, строком чинності — 6 років (тому деклараційний патент ще називали коротким патентом). Проте сьогодні інститут деклараційного патенту суперечить ЦК України, положенням міжнародно-правових актів, що робить неможливим його подальше існування.

Патент як охоронний документ характеризується певними межами чинності:

1) *територіальні межі чинності* патенту визначаються територією держави, в якій його видано. Патент, виданий в Україні, забезпечує охорону винаходу чи іншого об'єкта в межах території України. Тому для одержання правової охорони об'єкта в інших державах потрібно здійснювати його патентування в цих державах. Сьогодні існують міжнародні договори, що передбачають видачу регіональних патентів, які забезпечують правову охорону винаходу в декількох країнах (наприклад євразійський патент, передбачений Євразійською патентною конвенцією). Проте Україна на даний час не бере участі в таких конвенціях;

2) *часові межі чинності* — патент діє протягом чітко встановлених у законі строків. Ці строки є неоднаковими для окремих видів об'єктів:

- патенту на винахід — 20 років;
- патенту на корисну модель — 10 років;
- патенту на промисловий зразок — 15 років.

Перебіг цих строків починається від дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, від дати пріоритету. За загальним правилом строк чинності патенту продовженню не підлягає. Винятком з цього правила є патент на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу. Строк дії такого патенту може бути продовжено за клопотанням володільця цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років;

3) *предметні межі чинності* патенту в законодавстві позначаються поняттям «обсяг правової охорони». Обсяг правової охорони вказує на те, що охороляє патент. Визначення обсягу правової охорони має надзвичайно важливе практичне значення; оскільки від нього залежить вирішення питання, чи мало місце в

певному конкретному випадку порушення права інтелектуальної власності, що засвідчується даним патентом.

Для винаходів і корисних моделей обсяг правової охорони визначається формулою винаходу чи корисної моделі. Формула — це один з елементів заявки, яка подається для одержання патенту. Тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу чи корисної моделі та відповідних креслень.

Для промислових зразків обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка) є одним з елементів заявки для одержання патенту на промисловий зразок. Тлумачення суттєвих ознак проводиться в межах опису промислового зразка.

§ 3. Право на патент та його суб'єкти

Патентна система охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки ґрунтується на тому, що саме по собі створення об'єкта ще не тягне за собою виникнення прав інтелектуальної власності на нього. На цій стадії виникає лише право на патент. Зміст цього права полягає в тому, що особа (за загальним правилом — творець) має право звернутися до компетентного державного органу, який видає патенти, із відповідною заявкою, вимагати розгляду цієї заявки на предмет відповідності заявленого об'єкта встановленим у законі вимогам і в разі встановлення такої відповідності — видачі патенту на цей об'єкт.

Іноді у літературі право на подання заявки на видачу патенту відносять до особистих немайнових прав¹. На наш погляд, право на патент більшою мірою стосується публічних правовідносин, а тому його неможливо кваліфікувати як особисте немайнове або майнове право, оскільки такий поділ застосовується щодо суб'єктивних цивільних прав. Як зазначає В. А. Дозорцев, у п. 5 ст. 8 ЦК РФ (таке саме положення міститься у ст. 11 ЦК України. — *Прим. автора*) допущена неточність, коли до підстав виникнення цивільних прав віднесено створення винаходів. Створення винаходу безпосередньо породжує тільки адміністративне, але не цивільне право, притому ще досить нечітке².

Щодо визначення суб'єкта права на патент ще у ХІХ ст. сформувались три системи:

¹ Підпригора О. А., Підпригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — С. 81.

² Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. — М.: Статут, 2005. — С. 43.

1) американська, яка передбачала видачу патенту першому дійсному винахіднику;

2) французька, за якою патент видається першому заявникові (тобто з двох винахідників патент одержить не той, хто першим зробив винахід, а той, хто першим подав заявку);

3) англо-німецька, в якій поєднані елементи перших двох. Право на одержання патенту має той, хто першим подав заявку, але якщо сутність заявки самовільно запозичена з описів, креслень, моделей чи пристосувань третьої особи і якщо ця третя особа протестує проти видачі привілею, то перший не одержить такого¹.

Система, яка існує сьогодні в Україні, більшою мірою тяжіє до останнього варіанта. Українське законодавство передбачає право першого заявника на одержання патенту. При цьому не передбачено перевірки Установою того, чи дійсно заявник є винахідником (автором промислового зразка). Не вимагається подання документів, які підтверджували б наявність у заявника права на одержання патенту (відповідно до Правил складання і подання заявки на винахід і заявки на корисну модель та Правил складання і подання заявки на промисловий зразок у заяві про видачу патенту заявником, який не є винахідником (автором промислового зразка), вказується підстава набуття права на подання заявки та одержання патенту, але без подання відповідних підтверджуючих це документів). З іншого боку, у заяві про видачу патенту має бути зазначено відомості про винахідника (автора промислового зразка). Якщо патент було одержано з порушенням прав винахідника (автора промислового зразка), це може бути підставою для визнання такого патенту недійсним.

За загальним правилом право на одержання патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок має творець відповідного об'єкта (винахідник чи автор промислового зразка — ст. 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 7 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Якщо відповідний об'єкт є результатом спільної творчої праці кількох осіб, такі особи мають рівні права на одержання патенту; в цьому випадку їм видається один патент. Інше правило діє у випадку, коли один і той самий винахід (корисна модель, промисловий зразок) створено кількома особами незалежно одна від одної. У цьому разі право на одержання патенту має та особа, чия заявка має більш ранню дату подання або більш ранню дату пріоритету («право першого заявника» — ст. 11 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 10 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

У передбачених законом випадках право на одержання патенту належить не винахідникові (авторові промислового зразка), а іншим особам:

- роботодавцю;
- правонаступнику.

¹ Шиленко А. А. Право изобретателя. — С. 323—325.

Роботодавець має право на одержання патенту на службовий винахід, корисну модель чи промисловий зразок, якщо інше не передбачено договором (ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Варто звернути увагу на те, що у ЦК України (ст. 429) закріплене інше правило — майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений працівником у зв'язку із виконанням службових обов'язків, належать працівникові і роботодавцеві спільно, якщо інше не обумовлено договором. Проте відповідні положення законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» є спеціальними щодо норми, закріпленої у ст. 429 ЦК України.

У патентному законодавстві України визначено порядок інформування працівником роботодавця про створення службового об'єкта та умови здійснення останнім права на одержання патенту. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі). Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2004 р. № 986 затверджено зразки повідомлення про створення об'єкта промислової власності та договору між творцем (творцями) і роботодавцем про передавання права на одержання охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору, що мають рекомендаційний характер. Протягом 4 місяців від дати одержання такого повідомлення роботодавець зобов'язаний виконати такі умови:

1) вчинити одну з таких дій:

- подати до Установи заявку на одержання патенту;
- передати право на його одержання іншій особі;
- прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації;

2) укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

У разі недотримання роботодавцем цих умов протягом встановленого строку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії. Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати 4 років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника.

Аналогічний порядок визначений Законом України «Про охорону прав на промислові зразки». Основна відмінність від порядку, передбаченого для службових винаходів (корисних моделей), полягає в тому, що протягом 4 місяців від одержання повідомлення про створення службового промислового зразка роботодавець повинен подати до Установи заявку на видачу патенту. Крім того, як і для службових винаходів і корисних моделей, передбачено укладення договору з автором про умови виплати йому винагороди.

Патентне законодавство передбачає, що право на одержання патенту має правонаступник винахідника (автора промислового зразка) чи правонаступник роботодавця. Отже, право на одержання патенту може переходити до іншої особи в порядку правонаступництва. Це може мати місце, наприклад, у разі смерті винахідника (автора промислового зразка), реорганізації юридичної особи — роботодавця, переходу права на одержання патенту до правонаступника за договором.

§ 4. Заявка на видачу патенту

Для реалізації права на патент особа повинна подати до компетентного державного органу, який здійснює видачу патентів, заявку. В Україні видачу патентів здійснює Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України. Проте заявка безпосередньо подається чи надсилається на адресу Державного підприємства «Український інститут промислової власності» («Укрпатент»), яке здійснює експертизу заявки. Заявка може бути подана особисто заявником або через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) чи іншу довірену особу.

Заявка — це сукупність документів, необхідних для одержання патенту. Законодавство містить низку вимог, яким має відповідати заявка. Основні вимоги сформульовані у законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки». Детальні вимоги до заявки визначені у Правилах складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель та у Правилах складання і подання заявки на промисловий зразок.

Основні вимоги щодо заявки стосуються:

- 1) мови, якою її складено;
- 2) складу заявки, а також змісту і оформлення документів, що входять до її складу;
- 3) дотримання вимоги єдиності.

Законодавство України, як і загальною законодавство більшості країн, передбачає, що заявка подається державною мовою. Відповідно до Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.

Заявка на винахід чи заявка на корисну модель складається з таких документів:

1) заяви про видачу патенту на винахід чи патенту на корисну модель;

2) опису винаходу (корисної моделі);

3) формули винаходу (корисної моделі);

4) креслень (якщо на них є посилання в описі);

5) реферату.

Детальні вимоги до документів, що входять до складу заявки, закріплені у Правилах складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

Заява складається на бланку встановленої форми. В ній обов'язково зазначаються відомості про заявника (заявників) і його (їхню) адресу, а також винахідника (винахідників).

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець у зазначеній галузі. Значення опису полягає також в тому, що в межах опису здійснюється тлумачення формули винаходу. Відповідно до п. 6 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель опис починається із зазначення індексу рубрики чинної редакції МПК¹, до якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу та має містити такі розділи:

1) галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель). У цьому розділі зазначають галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель), а також, за необхідності, галузь застосування винаходу (корисної моделі). Якщо таких галузей декілька, то зазначають ті з них, які мають перевагу;

2) рівень техніки. У цьому розділі описують рівень техніки, який відомий заявнику і який можна вважати корисним для розуміння винаходу (корисної моделі) і його (її) зв'язку з відомим рівнем. Зокрема, наводяться відомості про відомі заявнику аналоги винаходу (корисної моделі). Аналог винаходу (корисної моделі) — це засіб того самого призначення, який відомий з джерел, що стали загальнодоступними до дати подання заявки чи дати пріоритету, і характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі). Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий аналог — прототип;

3) суть винаходу (корисної моделі), яка виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель). Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають в причинно-наслідковому зв'язку із таким результатом. У цьому розділі детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої спрямований винахід (корисна модель), та технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі). Технічна

¹ Міжнародна патентна класифікація, запроваджена Страсбурзькою угодою 1971 р.

задача, як правило, полягає у створенні об'єкта (пристрою, способу тощо). Технічний результат — виявлення нових властивостей чи покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі). Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу, поліпшенні контакту робочого органу з середовищем тощо. Технічним результатом може бути одержання технічних засобів певного призначення уперше;

4) перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);

5) відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі). У цьому розділі розкривають можливість одержання зазначеного в розділі «Суть винаходу (корисної моделі)» технічного результату при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Формула винаходу є словесним та описовим відображенням технічної сутності винаходу, за допомогою якого фахівці мають змогу одержати у короткій формі інформацію про технічне рішення задачі у певній галузі із вказівкою засобів і результату, тобто мети рішення, яка може бути досягнута при використанні винаходу¹.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло. Основна функція формули винаходу (корисної моделі) — юридична. Вона виявляється у тому, що саме формула винаходу (корисної моделі) визначає обсяг наданої правової охорони (предметні межі чинності патенту). Саме на основі формули роблять висновок, чи мало місце порушення наданих патентом прав у кожному конкретному випадку, чи ні. Тому з погляду правового значення для охорони прав на винахід (корисну модель) формула є основним документом заявки.

Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Слід мати на увазі, що чим більше ознак містить незалежний пункт формули, тим слабшим є патент, і навпаки.

Формула винаходу (корисної моделі) характеризується певною структурою. Загалом, виділяють три основних системи побудови патентних формул: європейську, американську та англійську². Європейська патентна формула характеризується тим, що вона складається з двох частин: в першій вказуються ознаки,

¹ Кириченко Т. С. Захист патентного права на основі формули винаходу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Х., 2005. — С. 6.

² Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: Правовая охрана изобретений. — К.: МАУП, 2001. — С. 78–81.

які наявні в найближчому аналогу, в другій — ознаки, які відрізняють винахід (корисну модель) від найближчого аналога. Тобто європейський тип формули передбачає виділення новизни. Крім цього, європейська патентна формула передбачає можливість виділення в ній незалежного та залежних пунктів. Останні характеризують окремі варіанти (форми) виконання винаходу. В американській патентній формулі ознаки винаходу наводяться у певній послідовності без виділення новизни. Тобто американська система не передбачає виділення ознак, які відрізняють винахід (корисну модель) від найближчого аналога. Англійська система поєднує в собі ознаки європейської та американської систем.

Патентне законодавство України передбачає європейську систему побудови патентної формули. Відповідно до п. 7 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель формула винаходу (корисної моделі) залежно від кількості пунктів може бути одноланковою чи багатоланковою.

Одноланкова формула містить один пункт. Її використовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) сукупністю суттєвих ознак, що не мають розвитку чи уточнення щодо окремих випадків його виконання чи використання.

Багатоланкова формула складається з кількох пунктів. Такий вид формули використовується у двох випадках:

— для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і (або) уточненням сукупності його (її) суттєвих ознак щодо деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі). При цьому формула складається з одного незалежного пункту і одного чи кількох залежних пунктів. Залежні пункти характеризують окремі випадки виконання чи використання винаходу (корисної моделі);

— для характеристики групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом. У такому випадку формула містить кілька незалежних пунктів, кожен з яких характеризує один з винаходів групи. Крім цього, до формули можуть включатися і залежні пункти, які підпорядковуватимуться відповідним незалежним пунктам.

Незалежним є пункт формули, який не містить посилання на інший (інші) пункти. Залежний пункт завжди підпорядкований незалежному. При цьому розрізняють два типи підпорядкованості залежного пункту незалежному — безпосередню і опосередковану. Безпосередня підпорядкованість має місце тоді, коли для характеристики винаходу (корисної моделі) в окремому випадку його виконання чи використання поряд із ознаками цього пункту необхідні лише ознаки, зазначені в незалежному пункті формули. У цьому випадку залежний пункт містить посилання на незалежний пункт. Опосередковану підпорядкованість залежного пункту незалежному застосовують, якщо для характеристики, окрім ознак незалежного пункту формули, необхідні ще й ознаки одного чи кількох залежних пунктів. У цьому випадку один залежний пункт формули містить посилання на інший залежний пункт.

Поділ пунктів формули винаходу (корисної моделі) на незалежні та залежні має важливе юридичне значення. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» продукт визнається виготовленим із застосуванням патентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Як вже було зазначено, в Україні діє європейська система побудови патентної формули. Тому відповідно до п. 7.3.1. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель пункт формули винаходу (корисної моделі) складається, як правило, з обмежувальної частини, що включає ознаки винаходу (корисної моделі), які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкта, та відмітної частини, яка включає ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від найближчого аналога. Обмежувальна і відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом «який (яка, яке) відрізняється тим, що ...».

Структура пункту формули застосовується до всіх винаходів (корисних моделей), за винятком винаходів (корисних моделей), об'єктами яких є:

- індивідуальна сполука;
- штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин;
- нове застосування відомого продукту чи процесу.

Також без поділу на обмежувальну та відмітну частини складається формула винаходу (корисної моделі), що не має аналогів.

Реферат складається лише з інформаційною метою і не може братися для інших цілей (для тлумачення формули, визначення рівня техніки тощо).

Заявка на промисловий зразок має містити:

- 1) заяву про видачу патенту;
- 2) комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
- 3) опис промислового зразка;
- 4) креслення, схему, карту (якщо необхідно).

Детальні вимоги до заявки на промисловий зразок закріплені у Правилах складання і подання заявки на промисловий зразок.

Комплект зображень виробу виконує щодо промислових зразків ту саму функцію, що і формула для винаходів (корисних моделей), — визначає обсяг наданої правової охорони (предметні межі чинності патенту). Зображення виробу надається у вигляді фотографії та (або) інших репродукцій, виконаних будь-якими засобами, зокрема засобами комп'ютерної графіки. Зображення виробу, однією із суттєвих ознак якого є колір, наводяться у

кольоровому виконанні. В інших випадках зображення виробу наводяться лише у чорно-білому виконанні.

Комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка) повинен надавати повне уявлення про зовнішній вигляд виробу. Зокрема, комплект зображень тривимірного виробу може містити загальний вигляд виробу, вигляди спереду, зліва, справа, ззаду, зверху, знизу та зображення фрагментів виробу тощо. Для двовимірного виробу достатньо, як правило, навести одне зображення.

Щодо виробу, який може трансформуватися (розчинятися, складатися тощо), такого як холодильник, пылесос, кухонний комбайн тощо, комплект зображень має містити окреме зображення такого виробу у трансформованому вигляді.

Комплект зображень набору (комплекту) виробів має містити зображення загального вигляду набору (комплекту) та зображення потрібних виглядів кожного виробу, що входить до набору (комплекту). Якщо загальний вигляд набору (комплекту) виробів технічно неможливо представити на одному зображенні, комплект зображень набору (комплекту) виробів має містити зображення фрагментів набору (комплекту), сукупність яких дає повне уявлення про загальний вигляд набору (комплекту).

Опис промислового зразка містить такі розділи:

- назву промислового зразка;
- прізвище, ініціали автора промислового зразка;
- призначення та галузь застосування промислового зразка;
- перелік зображень, креслень, схем та карт;
- суть та суттєві ознаки промислового зразка.

Розділ «Суть і суттєві ознаки промислового зразка» має містити опис усіх суттєвих ознак, які формують зоровий образ заявленого виробу. Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та (або) ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Важливою вимогою при поданні заявки є дотримання вимоги єдиності. У загальному вигляді суть вимоги єдиності зводиться до того, що заявка може стосуватися лише одного об'єкта. Саме так формулюється вимога єдиності для корисних моделей та промислових зразків. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі, яка може бути охарактеризована з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів її здійснення, що не супроводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули. Щодо промислових зразків поняттям «один промисловий зразок» охоплюватиметься також і комплект (набір) виробів, а також промисловий зразок, що має варіанти.

Щодо винаходів вимога єдиності сформульована дещо ширше: заявка на винахід має стосуватися одного винаходу (який може бути охарактеризовано з розвитком або уточненням окремих конк-

ретних варіантів його здійснення, що не супроводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули) або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом. Відповідно до п. 2.6.3 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель вимозі єдиності може відповідати група винаходів, якщо заявка стосується:

— винаходів, один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого (наприклад, пристрій або речовина та процес одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в цілому чи їх частини);

— винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого (наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в цілому чи однієї з його дій);

— винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому) (наприклад, процес або пристрій та його частина; процес і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі тощо);

— винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового призначення і які забезпечують одержання одного і того самого технічного результату (варіанти).

§ 5. Дата подання заявки та її правове значення.

Пріоритет

Важливе правове значення у патентному праві має дата подання заявки. Так, на дату подання заявки визначається новизна винаходу, корисної моделі чи промислового зразка; від дати подання заявки починає спливати строк чинності патенту; дата подання заявки береться до уваги при застосуванні правил про право першого заявника, право попереднього користувача тощо.

Оскільки на дату подання заявки насамперед визначається новизна заявленого об'єкта, то заявники зазвичай зацікавлені у встановленні більш ранньої дати подання заявки. Тому патентне законодавство пред'являє спрощені вимоги до документів для встановлення дати подання заявки, порівняно із тими вимогами, дотримання яких необхідне для одержання патенту. Тобто для встановлення дати подання заявки заявникові потрібно забезпечити виконання певного мінімуму вимог, які визначені у ст. 13 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 12 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Датою подання заявки на винахід чи заявки на корисну модель є дата одержання Установою матеріалів, що містять, принаймні:

1) заяву у довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою;

2) відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

3) матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цього матеріалу українською мовою повинен надійти до Установи протягом 2 місяців від дати подання заявки.

Для промислових зразків датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні:

1) клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене українською мовою;

2) відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

3) зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд;

4) частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену українською чи іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цієї частини українською мовою повинен надійти до Установи протягом 2 місяців від дати подання заявки.

З датою подання заявки пов'язана категорія патентного права — пріоритет. У патентному законодавстві України пріоритет заявки (пріоритет) визначається як першість у поданні заявки. За загальним правилом пріоритет визначається за датою подання заявки до Установи. У цьому випадку йдеться про так званий національний пріоритет. Водночас поряд з національним пріоритетом у патентному праві виділяють також конвенційний пріоритет (назва зумовлена тим, що його було запроваджено Паризькою конвенцією про охорону промислової власності). Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявник має право на пріоритет попередньої заявки на той самий винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет. Аналогічним чином правило про конвенційний пріоритет сформульоване у ст. 13 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» з тією відмінністю, що для промислових зразків встановлений 6-місячний строк для здійснення права на пріоритет. Конвенційний пріоритет має важливе значення при патентуванні об'єкта в кількох державах. Заявник, бажаючи одержати охорону об'єкта в різних державах, повинен подати заявки до патентних відомств кожної з цих держав. При цьому дати подання цих заявок, як правило, є різними. У свою чергу, правило про конвенційний пріоритет надає можливість заявникові при поданні другої і наступних заявок вимагати, щоб пріоритет визначався за датою подання першої заявки.

Для промислових зразків ч. 2 ст. 13 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» містить правило про так званий виставковий пріоритет. Пріоритет промислового зразка, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіцій-

по визначених міжнародних виставках, проведених на території держави — учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом 6 місяців від зазначеної дати.

§ 6. Експертиза заявки

Експертизу заявок проводить заклад експертизи — державне підприємство «Український інститут промислової власності» («Укрпатент»). Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи. Основні положення щодо експертизи заявки визначено у ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Більш детально це врегульовано у Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. № 197, та Правилах розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 р. № 198.

Експертиза заявок на об'єкти промислової власності — це науково-технічне дослідження спеціально уповноваженим органом відповідності або невідповідності заявленої пропозиції умовам патентоздатності заявлених об'єктів, результат якого є підставою надання правової охорони або відмови у наданні такої¹.

Більшість правових систем закріплює два види експертизи:

- формальна;
- кваліфікаційна.

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) — експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) — експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності — ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Крім цих двох видів експертизи, патентне законодавство України передбачає проведення щодо винаходів і корисних моделей ще *попередньої експертизи*. Основне завдання цього виду експертизи — визначення того, чи містить заявлений винахід (корисна модель) інформацію, що може бути віднесена до державної таємниці.

¹ Кравченко О. С. Цивільно-правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Х., 2003. — С. 8.

Залежно від того, проведення яких саме видів експертиз і в якому порядку. необхідне для видачі патенту, розрізняють такі системи експертиз:

- явочна;
- перевірочна;
- відстрочена.

Явочна система передбачає видачу патенту за результатами лише формальної експертизи. Перевагою такої системи є відносно проста і швидка процедура одержання патенту. Водночас, оскільки заявлений об'єкт не перевіряється на відповідність його умовам патентоздатності, існує досить висока ймовірність оспорювання третіми особами виданого таким чином патенту.

Перевірочна система передбачає проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки. Причому патентне відомство приступає до проведення кваліфікаційної експертизи після завершення формальної експертизи без спеціального клопотання заявника чи третіх осіб. Порівняно із явочною, перевірочна система передбачає більш тривалу процедуру одержання патенту, але, з іншого боку, оскільки проводиться кваліфікаційна експертиза заявки, існує менша ймовірність оспорення виданого патенту третіми особами.

Відстрочена система експертизи, так само як і перевірочна система, передбачає видачу патенту за результатами формальної та кваліфікаційної експертизи. Проте після завершення формальної експертизи патентне відомство не переходить до кваліфікаційної експертизи автоматично — вона проводиться лише за клопотанням заявника чи третьої особи. При цьому патентне законодавство закріплює строк, в межах якого має надійти таке клопотання. Обов'язковим елементом відстроченої системи експертизи є публікація відомостей про подану заявку і надання можливості будь-якій заінтересованій особі ознайомитися з її змістом. При цьому заявникові надається тимчасова правова охорона заявленого винаходу.

Законодавство України закріплює різні системи експертиз на окремі об'єкти патентних прав. Розглянемо їх детальніше.

Для одержання патенту України на винахід передбачена відстрочена система експертизи, що включає такі етапи:

1) попередня експертиза. Під час її проведення заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній відомостей, що можуть становити державну таємницю. За наявності у заявці таких відомостей, а так само у випадку, коли заявка містить пропозицію про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, матеріали заявки надсилаються відповідному державному експерту з питань таємниць. Якщо державний експерт прийме рішення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього, і все наступне діловодство за заявкою здійснюється у режимі секретності;

2) формальна експертиза. Під час її проведення:

— встановлюється дата подання заявки;

— визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів винаходу (корисної моделі) і чи не належить він до об'єктів, які не можуть одержати правову охорону як винаходи (корисні моделі);

— заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам, передбаченим ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Правилами складання і подання заявки на винахід і заявки на корисну модель;

— документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам¹.

Якщо результати формальної експертизи є позитивними, заявникові надсилається повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;

3) публікація відомостей про заявку. Після спливу 18 місяців від дати подання заявки (чи дати пріоритету) Установа публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про заявку, якщо вона не відкликана, не вважається відкликаною чи за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. За клопотанням заявника та за умови сплати відповідного збору Установа публікує вказані відомості раніше зазначеного строку. Після вказаної публікації будь-яка особа має право ознайомитися із матеріалами заявки в порядку, визначеному Інструкцією про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2005 р. № 247. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується відповідний збір.

Опубліковані згідно з вказаним порядком відомості про заявку на патент на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані (ст. 21 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Запровадження тимчасової правової охорони забезпечує інтереси заявника на стадії одержання патенту. Адже, з одного боку, інформація про винахід стає загальнодоступною внаслідок публікації відомостей про заявку, а з іншого — патент ще не видано, тобто майнові права інтелектуальної власності на винахід ще не є чинними на загальних засадах. Заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою із зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Зазначена компенсація може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту. Дія тимчасової

¹ Див. Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716.

правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки;

4) кваліфікаційна експертиза. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності. При відстроченій системі кваліфікаційна експертиза проводиться після одержання закладом експертизи відповідної заяви від будь-якої особи та за умови сплати збору за її проведення. Заявник має право подати таку заяву протягом 3 років від дати подання заявки. Інша особа може подати таку заяву після публікації відомостей про заявку, але не пізніше 3 років від дати подання заявки.

Одержання патенту на корисну модель здійснюється за простішою процедурою, ніж одержання патенту на винахід. Законодавство України закріплює явочну систему експертизи заявки на корисну модель. Тобто видача патенту на корисну модель здійснюється без проведення кваліфікаційної експертизи. Загалом, експертиза заявки на корисну модель передбачає такі етапи:

- 1) попередня експертиза;
- 2) формальна експертиза.

У разі належності заявленого об'єкта до об'єктів корисної моделі, відповідності поданої заявки та документа про сплату збору встановленим законодавством вимогам заявникові надсилається рішення про видачу патенту на корисну модель.

Для промислових зразків теж передбачено явочну систему експертизи. Відповідно до ч. 8 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» під час проведення експертизи:

- встановлюється дата подання заявки;
- визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів промислового зразка;
- заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам, що передбачені ст. 11 вказаного Закону та Правилами складання і подання заявки на промисловий зразок;
- документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Отже, видача патенту на промисловий зразок не передбачає перевірки відповідності заявленого промислового зразка умові патентоздатності.

Остаточні результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після його затвердження Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту чи про відмову у видачі патенту.

У спеціальній літературі справедливо підкреслюється, що основним недоліком законодавства України про експертизу об'єктів промислової власності на сьогодні є відсутність визначення чітких строків її проведення¹.

¹ Кравченко О. С. Вказ. праця. — С. 10.

§ 7. Реєстрація патенту та публікування відомостей про нього. Видача патенту

На підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту. Для цього вносяться відповідні відомості до відповідного Реєстру. В Україні діють відповідні підзаконні нормативно-правові акти з питань державної реєстрації патентів: Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 р. № 291; Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2001 р. № 469; Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 р. № 290.

Державна реєстрація патенту здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікації про видачу патенту. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 р. № 7-93 ставка державного мита за видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок становить: для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, — 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян; для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, — 100 доларів США. Розміри і порядок внесення збору за публікації про видачу патенту регулюються Положенням про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. № 1716.

Якщо протягом 3 місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита та збору не надійшли до закладу експертизи, реєстрація патенту не проводиться, а заявка вважається відкликаною.

Одночасно з реєстрацією патенту Установа публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про видачу патенту. Саме після такої публікації починають діяти майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що засвідчуються патентом.

Щодо винаходів і корисних моделей не пізніше 3 місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту Установа публікує опис до патенту, що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі).

Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації. Патент видається особі, яка має право на його одержання (заявникові). Якщо право на одержання патенту мають декілька осіб, їм видається один патент. У разі втрати чи зіпсування патенту його володільцю видається дублікат патенту. За видачу дубліката патенту сплачується збір.

Зміст прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

§ 1. Особисті немайнові та майнові права винахідника (автора промислового зразка)

Патентна форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, що існує в Україні, передбачає закріплення за володільцем патенту виключних майнових прав на відповідний об'єкт. Враховуючи те, що володільцем патенту не завжди є винахідник (автор промислового зразка), патентне законодавство закріплює за останнім низку прав на створені ним об'єкти.

Насамперед винахідникам та авторам промислових зразків як творцям відповідних об'єктів належать особисті немайнові права на створені ними об'єкти. Особисті немайнові права не мають економічного змісту, не піддаються вартісній оцінці і тісно пов'язані з їх суб'єктом — творцем.

Особистим немайновим правом винахідника (автора промислового зразка) є насамперед право авторства, яке передбачає можливість винахідника (автора промислового зразка) вимагати визнання його творцем відповідного об'єкта. Як зазначається в літературі, право авторства закріплює факт створення того чи іншого творчого результату певною конкретною особою, а це має значення для суспільної оцінки як самого результату, так і особи автора¹.

Право авторства є абсолютним, оскільки даному праву винахідника чи автора промислового зразка кореспондує обов'язок усіх інших осіб не порушувати його. Також право авторства є виключним — воно може належати лише винахіднику чи автору промислового зразка як творцеві відповідного об'єкта. Як особисте немайнове право авторства тісно пов'язане з особою винахідника (автора промислового зразка), а тому є невідчужуваним (непередаваним). Право авторства охороняється безстроково.

У теорії дискусійним є питання щодо моменту, з якого виникає право авторства на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Одні автори пов'язують виникнення права авторства з моментом створення об'єкта², інші вважають, що це право виникає після видачі

¹ Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України. — С. 81—82.

² Яичков К. К. Изобретение и его правовая охрана в СССР. — М., 1961. — С. 177; Мамнофа И. Э. Охрана прав изобретателей и рационализаторов. — Л., 1982. — С. 6.

охороного документа¹. Аналіз положень патентного законодавства України дає змогу дійти висновку, що в ньому підтримана перша позиція. Це впливає із визначення понять «винахідник» і «автор промислового зразка». Оскільки особа визнається винахідником (автором промислового зразка) з часу створення винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, то і виникнення в неї права авторства повинно визначатись за тим самим принципом.

До особистих немайнових прав належить також право на ім'я. Відповідно до ст. 4^{ter} Паризької конвенції про охорону промислової власності винахідник має право бути названим як такий у патенті. Патентне законодавство України закріплює вимогу щодо зазначення відомостей про винахідника (автора промислового зразка) у заявці, у публікаціях про подану заявку та виданий патент. Також передбачено право винахідника (автора промислового зразка) вимагати, щоб його не згадували як винахідника (автора промислового зразка) винаходу (корисної моделі, промислового зразка) в будь-якій публікації Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент. Водночас патентне законодавство, на відміну від авторського, не передбачає права винахідника (автора промислового зразка) на використання псевдоніму.

Також особистим немайновим правом, передбаченим Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», є право винахідника на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі).

Майновим за своєю природою є право винахідника чи автора промислового зразка на винагороду. Таке право виникає у творця службового винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. У цьому випадку роботодавець укладає з винахідником чи автором промислового зразка письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому винагороди відповідно до економічної цінності об'єкта та (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем (ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Право на винагороду мають також винахідники та автори промислових зразків, створені об'єкти яких охороняються авторськими свідоцтвами, виданими ще за часів існування СРСР.

§ 2. Майнові права, що впливають з патенту

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відповідно до ст. 464 ЦК України є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

¹ Юрченко А. К. Проблемы советского изобретательского права. — Л., 1963. — С. 104—105; Скрипко В. Р. Охрана прав изобретателей и рационализаторов в СССР. — М., 1972. — С. 64.

2) виключне право дозволити використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші права інтелектуальної власності, встановлені законом.

До майнових прав належить насамперед *право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка*. Це суб'єктивне право передбачає можливість використовувати відповідний об'єкт за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патентів. Суб'єкт цього права зобов'язаний добросовісно користуватися правом, що випливає з патенту (ст. 29 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 23 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Поняття «використання» у патентному праві має чітко окреслений зміст. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

— виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

— застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або внаслідок обставин це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули, або ознаку, еквівалентну їй.

Варто звернути увагу на те, що патент, виданий на процес, охороняє також продукт, безпосередньо виготовлений із застосуванням такого процесу — так звана непряма охорона.

У статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» закріплена важлива презумпція: будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю 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 цього процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

У такому разі 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. Як зазначено у п. 57 рекомендацій Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Відповідно до ч. 5 ст. 35 Господарського процесуального кодексу (далі — ГПК) України факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Таке припущення може бути спростовано у загальному порядку. Тому тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу у зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Це положення має важливе практичне значення для вирішення судами справ про захист прав володільця патенту на промисловий зразок. З цього приводу у п. 2 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/844 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» зазначено, що у вирішенні спору про припинення дій, що порушують виключні права власника патенту на промисловий зразок, господарський суд має повністю з'ясувати як обставини, що свідчать про наявність такого права, так і фактичні дані, що підтверджують наявність чи відсутність протиправного використання відповідачем усіх суттєвих ознак запатентованого позивачем промислового зразка¹.

До майнових прав також належить *виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії) іншим особам*. Йдеться про розпорядження майновими правами на винахід, корисну модель, промисловий зразок, яке опосередковується відповідними договірними формами, зокрема ліцензією на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 1108 ЦК України).

¹ Вісник господарського судочинства. — 2006. — № 3.

Виключний характер цього права означає, що право дозволити використання відповідного об'єкта належить тільки конкретно визначеному суб'єкту, яким за загальним правилом є володільець патенту. Однак законодавство закріплює окремі винятки з цього правила, які передбачають можливість надання дозволу на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка поза волею володільця патенту.

Так, з метою забезпечення здоров'я нащелення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу, корисної моделі визначеній ним особі без згоди володільця патенту (деклараційного патенту) у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу, корисної моделі. Порядок надання такого дозволу затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 8.

Якщо винахід, корисна модель, промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом 3 років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати такий об'єкт, у разі відмови володільця прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання об'єкта. Якщо володільець патенту не доведе, що факт невикористання винаходу, корисної моделі, промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд ухвалить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання об'єкта з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

Володільець патенту (крім патенту на секретний винахід (секретну корисну модель) має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (так звана відкрита ліцензія). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 %, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з володільцем патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку.

Майновим правом, яке у певному сенсі доповнює розглянуте вище, є *виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання*. Наявність цього права дає його суб'єкту можливість усувати інших осіб від неправомірного використання відповідного об'єкта.

Варто звернути увагу на те, що це майнове право передбачає можливість перешкоджати не будь-якому, а лише неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка іншими особами. Патентне законодавство України передбачає цілу

низку випадків, коли використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка може здійснюватися без дозволу володільця патенту і при цьому не вважатиметься порушенням патентних прав.

До інших майнових прав, які встановлені законом, належить, зокрема, *право на використання попереджувального маркування із зазначенням номера патенту* на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Щодо розпорядження майновими правами на винахід, корисну модель, промисловий зразок володільць патенту, крім видачі ліцензії на використання відповідного об'єкта, може також скористатися іншими договірними формами (ст. 1107 ЦК України), наприклад укласти договір про передання виключних майнових прав іншій особі (ст. 1113 ЦК України).

До майнових можна зарахувати також *право на одержання у відповідних випадках винагороди (компенсації) за використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка*. Зокрема, у випадку надання Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства дозволу на використання винаходу, корисної моделі визначеній ним особі без згоди володільця патенту, він має право на адекватну компенсацію відповідно до економічної цінності винаходу, корисної моделі. Право на одержання винагороди має володільць патенту у разі ухвалення судом рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання об'єкта, якщо винахід, корисна модель, промисловий зразок не використовується або неповністю використовується в Україні протягом 3 років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання було припинено. Також компенсація володільцю патенту виплачується у разі використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо).

У частині 2 ст. 464 ЦК України суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, якщо інше не передбачено договором або законом, виступає володільць відповідного патенту. Отже, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, на відміну від особистих немайнових прав, не у всіх випадках належать винахіднику (автору промислового зразка).

§ 3. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту

За загальним правилом використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка іншими особами допускається лише з дозволу володільця відповідного патенту. Водночас патентне законодавство України передбачає випадки, коли використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка може здійсню-

ватися без дозволу володільця патенту і при цьому не вважатиметься порушенням прав з патенту.

Згідно зі ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, використання запатентованого винаходу, корисної моделі:

1) на основі права попереднього користувача. Згідно зі ст. 470 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід чи корисну модель або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід чи корисну модель в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача виникає за наявності одночасно таких умов:

— особа повинна в інтересах своєї діяльності використати винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснити значну і серйозну підготовку для такого використання. При цьому поняття «використання» розуміється в його спеціальному значенні. Якщо, наприклад, працівниками юридичної особи створено винахід і щодо нього прийнято рішення про збереження його як конфіденційної інформації, при цьому не було використання винаходу чи не здійснено значної та серйозної підготовки до такого використання, то при одержанні патенту на такий самий винахід іншою особою вказана вище юридична особа не набуває права попереднього користувача;

— вказані дії мають бути вчинені добросовісно. Право попереднього користувача не може виникати, коли використання об'єкта пов'язане зі зловживаннями (наприклад, якщо особа протиправно заволоділа інформацією про створений винахід і використала його у своїй діяльності до видачі патенту);

— ці дії мають бути здійснені до дати подання заявки чи до дати пріоритету;

— використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи значна та серйозна підготовка до такого використання мають бути проведені на території України.

Право попереднього користувача передбачає, що ця особа вправі без дозволу володільця патенту і безоплатно, тобто без виплати винагороди:

а) продовжувати таке використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, якщо на дату подання заявки чи на дату пріоритету ця особа вже використовувала відповідний об'єкт. При цьому право попереднього користувача обмежується обсягом використання, яким воно було на дату подання заявки;

б) використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок, якщо на дату подання заявки чи на дату пріоритету ця особа тільки здійснила значну та серйозну підготовку до вико-

ристання відповідного об'єкта. При цьому право попереднього користувача обмежується тим обсягом використання, як це передбачалося вказаною підготовкою.

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід чи корисну модель або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання;

2) в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід, корисна модель використовується виключно для потреб зазначеного засобу. Це правило сформульоване у ст. 5^{ter} Паризької конвенції про охорону промислової власності;

3) без комерційної мети;

4) з науковою метою або в порядку експерименту;

5) за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання володільця патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, введення в цивільний оборот виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав володільця патенту (вичерпання прав). Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі, вважається придбаним без порушення прав власника патенту, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в цивільний оборот володільцем патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією).

Застосовуючи вказані положення щодо вичерпання прав, варто враховувати правові позиції, наведені у п. 58 рекомендацій Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності». Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. У цій нормі йдеться про подальші операції з продажу і перепродажу саме конкретного виробу або партії виробів, виготовлених із застосуванням запатентованого промислового зразка і вперше введеного в оборот власником цього патенту чи з його спеціального дозволу. Тому виключні права власника патенту, визначені ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», порушуються, якщо особа, не маючи патенту або дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору, вперше вводить в цивільний оборот конкретний виріб або партію виробів,

виготовлених із застосуванням цього промислового зразка, навіть у разі, коли до моменту цього введення в оборот власником патенту вже здійснювались операції з аналогічними партіями товару.

Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення володільця патенту зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яка особа, яка до дати подання клопотання про видачу патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР, сумлінно в інтересах своєї справи або свого підприємства використала в Україні зазначений винахід або зробила необхідні для цього приготування, має право продовжити використання винаходу або використати його відповідно до таких приготувань без укладання угоди з власником патенту. При цьому авторам винаходу сплачується винагорода в порядку, встановленому для виплати винагороди за винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР.

Подібні правила встановлені і для промислових зразків. Згідно зі ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» не визнається порушенням майнових прав використання промислового зразка:

- на основі права попереднього користувача;
- в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу;
- без комерційної мети;
- з науковою метою або у порядку експерименту;
- за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання володільця патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот володільцем патенту чи з його спеціального дозволу (вичерпання прав).

Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на

промислові зразки» передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання клопотання про видачу патенту України на промисловий зразок, що охороняється свідоцтвом СРСР, сумлінно в інтересах своєї справи або свого підприємства використала в Україні зазначений промисловий зразок або зробила необхідні для цього приготування, має право продовжити використання промислового зразка або використати його відповідно до таких приготувань без укладання угоди з власником патенту. При цьому авторам промислового зразка сплачується винагорода у порядку, встановленому для виплати винагороди за промислові зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР.

§ 4. Припинення чинності патенту

Чинність патенту припиняється зі спливом строку його чинності. Водночас патентне законодавство передбачає випадки дострокового припинення чинності патенту.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору. З ініціативою про дострокове припинення чинності цих прав може виступати лише та особа, якій вони належать. За загальним правилом нею виступає володілець відповідного патенту (ст. 464 ЦК України). Відповідно до ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 24 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» володілець патенту у будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Здійснення права володільця патенту на дострокове припинення чинності майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок має певні межі: це не повинно суперечити умовам договору. Мова йде про випадки, коли володілець патенту уклав відповідний договір (наприклад ліцензійний) на право використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. За таких обставин володілець патенту не вправі виступати з ініціативою про дострокове припинення чинності відповідних прав, якщо це суперечитиме умовам укладеного ним з іншою особою договору.

Друга підстава дострокового припинення чинності патенту визначена у ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 24 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»: дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. При цьому дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

є юридичним фактом, з яким пов'язується настання відповідних правових наслідків, передбачених ст. 467 ЦК України. У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватись будь-якою особою, за винятками, встановленими законом. Вільне використання передбачає, що будь-яка особа може його здійснювати без одержання дозволу на це від володільця патенту. Безоплатність використання означає, що використання відповідного об'єкта будь-якою особою здійснюється без сплати винагороди. Названі правові наслідки є загальними, оскільки стосуються як припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності у зв'язку із закінченням встановлених строків їх чинності (ст. 465 ЦК України), так і випадків дострокового припинення їх чинності (ст. 466 ЦК України).

Спеціальні правові наслідки передбачені у ч. 2 ст. 467 ЦК України щодо тих випадків, коли мало місце дострокове припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (ст. 466 ЦК України), і цим було завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання відповідного об'єкта. У такому випадку завдані збитки підлягають відшкодуванню особою, яка надала цей дозвіл. Водночас договором чи законом може бути встановлено звільнення особи, що надала відповідний дозвіл, від відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням чинності виключних майнових прав.

Відповідно до ст. 468 ЦК України чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент припинення. Однак сьогодні законодавством не передбачений такий порядок, що утруднює реалізацію норм цієї статті. Єдине законодавче положення щодо відновлення достроково припинених виключних майнових прав на винаходи і корисні моделі закріплене ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і стосується випадків припинення дії патенту в разі несплати річного збору за підтримання його чинності. Відповідно до вказаної статті дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Водночас річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 %. При сплаті збору дія патенту відновлюється.

§ 5. Визнання патенту недійсним

Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно зі ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені ст. 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог ч. 2 ст. 37 цього Закону (їдеться про винадки, коли мало місце порушення порядку патентування винаходів, корисних моделей в іноземних державах);

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Аналогічні положення закріплені ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» — патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Варто розрізняти визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та дострокове припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. По-перше, різними в обох випадках є підстави. По-друге, на відміну від дострокового припинення чинності, визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відбувається в судовому порядку. По-третє, різними є відповідні правові наслідки: якщо при достроковому припиненні чинність виключних майнових прав припиняється від дати публікації про це в офіційному бюлетені Установи чи від першого дня року, за який не сплачено збір, то при визнанні недійсними права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Розділ ІV ПРАВОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Глава 8

Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Відповідно до положень Паризької конвенції про охорону промислової власності товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження поряд із винаходами, корисними моделями і промисловими зразками охоплюються категорією «промислова власність». Водночас у процесі становлення інститутів інтелектуальної власності та джерел їх правового регулювання почали виразніше виявлятися певні відмінності між винаходами, корисними моделями, промисловими зразками та товарними знаками, знаками обслуговування, фірмовими найменуваннями, географічними зазначеннями. Відповідно, в системі права інтелектуальної власності виділився окремий інститут, який в літературі називають правовими засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

До правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг за законодавством України належать такі об'єкти права інтелектуальної власності:

- 1) комерційне (фірмове) найменування;
- 2) торговельна марка (знак для товарів і послуг);
- 3) географічне зазначення.

Спільною рисою, що поєднує вказані об'єкти і водночас відрізняє їх від інших об'єктів права інтелектуальної власності, є їхнє призначення. Вони індивідуалізують учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Комерційне (фірмове) найменування індивідуалізує самого суб'єкта, а торговельні марки та географічні зазначення є засобами індивідуалізації товарів (послуг).

Комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення є об'єктами цивільних прав саме завдяки тому, що дозволяють індивідуалізувати певного суб'єкта, товар чи послугу. Це відрізняє їх від багатьох інших об'єктів права інтелектуальної власності, що виступають в цивільних відносинах як результати творчої діяльності (твори, винаходи, корисні моделі, промислові

зразки, раціоналізаторські пропозиції та ін.). Це позначається на особливостях правового режиму засобів індивідуалізації:

1) оскільки комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення не є результатами творчої діяльності, у відносинах, що виникають з приводу цих об'єктів, немає такого суб'єкта, як творець. Відповідно, щодо таких об'єктів не передбачено особистих немайнових прав. Зміст права інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації становлять лише майнові права;

2) оскільки основна функція цих об'єктів полягає в індивідуалізації певної особи, товару чи послуги, законодавство до певної міри обмежує оборотоздатність майнових прав на них. Так, право на комерційне найменування може передаватися іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом чи його частиною. Право на торговельну марку може передаватися іншій особі, але за умови, що це не вводитиме в оману споживача. Географічне зазначення взагалі не є об'єктом чиїх-небудь виключних прав, а тому право на географічне зазначення не може переходити до іншої особи за договором.

Глава 9

Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування

§ 1. Поняття «комерційне найменування» та вимоги до нього

Термін «комерційне найменування» є новим для законодавства України про інтелектуальну власність. За чинним раніше законодавством цей інститут називався «фірмове найменування» або «фірма». Поняття «фірмове найменування» закріплене у міжнародно-правових актах, учасницею яких є Україна (статті 1, 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (1967 р.), а також в окремих актах законодавства України (ст. 4 Закону України від 7 червня 1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції»; ст. 1 Закону України від 21 грудня 1993 р. «Про телебачення і радіомовлення» (в редакції Закону від 12 січня 2006 р.). З огляду на це, у ст. 420 ЦК України, де міститься перелік об'єктів права інтелектуальної власності, вказано «комерційні (фірмові) найменування». Тобто поняття «комерційне найменування» і «фірмове найменування» розглядаються як синонімічні.

Сьогодні в Україні не прийнято спеціального закону, який регулював би відносини щодо використання комерційного (фірмового) найменування. Довгий час відповідно до Постанови Верховної

Ради України від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» на території України застосовувалось Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК та РНК Союзу РСР від 22 червня 1927 р. Проте, як зазначено у п. 6 рекомендацій Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», у зв'язку з врегулюванням ЦК України та ГК України питання про право інтелектуальної власності на комерційне найменування у справах, пов'язаних із захистом зазначеного права, господарськими судами з 1 січня 2004 р. не може застосовуватися Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК і РНК Союзу РСР від 22 червня 1927 р.

Законодавство України, на жаль, не містить визначення комерційного (фірмового) найменування. У літературі суть фірмового найменування, як правило, зводиться до того, що це певне позначення (найменування), під яким підприємець виступає в цивільному обороті і яке індивідуалізує цю особу поряд з іншими учасниками цивільного обороту¹.

Комерційне (фірмове) найменування має на меті індивідуалізувати певну особу в процесі здійснення нею діяльності з виробництва та (або) реалізації товарів, надання послуг. Як і торговельна марка (знак для товарів та послуг), комерційне найменування виконує функцію індивідуалізації. Однак, якщо перша індивідуалізує товари та послуги суб'єкта серед товарів та послуг інших осіб, то комерційне найменування індивідуалізує самого суб'єкта, його діяльність в цілому. Отже, юридична особа може мати декілька торговельних марок, зареєстрованих для різних видів товарів та послуг, але лише одне комерційне найменування. Щодо співвідношення між комерційним (фірмовим) найменуванням і торговельною маркою варто також додати, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких самих або споріднених товарів і послуг.

На практиці постало питання щодо можливості охорони найменування юридичної особи на основі положень авторського права. Державним підприємством «Українське агентство з авторських і суміжних прав» у 1998 р. було видано свідоцтво про державну реєстрацію виключної правомочності на твір — «Назва

¹ Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — С. 571; Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). — М.: Норма, 2000. — С. 331; Право інтелектуальної власності: Підручник / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — К.: Ін Юре, 2002. — С. 151; Селіванов Л. Кому належить право на фірмове найменування (фірму) // Право України. — 2002. — № 11. — С. 71.

закритого акціонерного товариства страхової компанії «Д...К» з іноземними інвестиціями». При вирішенні справи за позовом про скасування вказаної державної реєстрації господарські суди усіх інстанцій виходили з того, що словосполучення «Назва закритого акціонерного товариства страхової компанії «Д...К» з іноземними інвестиціями» не може бути об'єктом авторського права, оскільки не є твором у галузі літератури, науки або мистецтва; зареєстроване словосполучення є найменуванням ЗАТ страхової компанії «Д...К» з іноземними інвестиціями, під яким його зареєстровано в ЄДРПОУ, та використовується на його бланках, тобто фактично є комерційним найменуванням третьої особи (п. 6 Оглядового листа Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)»¹).

Структурно у комерційному найменуванні прийнято виділяти дві частини:

- основну частину («корпус фірми»);
- додаткову².

До корпусу фірми включаються відомості про організаційно-правову форму, а також інші відомості, обов'язковість яких передбачена законодавством. Наприклад, найменування повного товариства, крім вказівки на організаційно-правову форму — «повне товариство», має містити також імена (найменування) всіх учасників або імена (найменування) одного чи кількох з них із додаванням слів «і компанія» (ст. 119 ЦК України). Додаткова частина включає назву юридичної особи («Орбіта», «Сармат» тощо), яка слугує для розрізнення юридичних осіб, що мають однакову організаційно-правову форму, а також може містити інші додаткові відомості.

Комерційне найменування має відповідати низці вимог. У зв'язку з цим у літературі вказуються три принципи:

- 1) істинність фірми;
- 2) виключність фірми;
- 3) постійність фірми³.

Принцип істинності полягає в тому, що комерційне найменування не має вводити споживачів в оману щодо справжньої діяльності особи (ст. 489 ЦК України). Цей принцип потрібно тлумачити з урахуванням принципу свободи підприємницької

¹ Вісник господарського судочинства. — 2006. — № 4.

² Калитин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). — С. 332; Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — С. 573—574; Макаров О. Правовое положение фирменного наименования: состояние и перспективы развития // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. — 2005. — № 3.

³ Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — С. 571—573.

діяльності (ст. 3 ЦК України) та положень про правоздатність юридичної особи (ст. 91 ЦК України). Тобто певне комерційне найменування не може обмежувати сферу діяльності конкретної юридичної особи. Закон лише вимагає, щоб комерційне найменування не вводило в оману споживачів щодо діяльності юридичної особи. В окремих випадках спеціальне законодавство забороняє використовувати певні слова (словосполучення) у комерційних найменуваннях, щоб виключити введення споживачів в оману. Наприклад, ст. 15 Закону України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що слово «банк» та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Аналогічні норми, якими забороняється використання відповідних слів у найменуваннях, є у законах України від 7 березня 1996 р. «Про страхування» (в редакції Закону від 4 жовтня 2000 р.), від 2 грудня 1997 р. «Про торгово-промислові палати в Україні», від 23 лютого 2006 р. «Про цінні папери і фондовий ринок» та ін. Реалізація принципу істинності фірми забезпечується також і ст. 27 Закону України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», відповідно до якої використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи похідних від цих найменувань або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Принцип виключності означає, що комерційне найменування має давати можливість відрізнити цю особу з-поміж інших (ст. 489 ЦК України). Основне призначення комерційного найменування — індивідуалізація певної особи. Як правило, це забезпечується завдяки оригінальності комерційного найменування, яке має відрізнитися від вже існуючих комерційних найменувань інших осіб. Водночас ЦК України не забороняє мати однакові комерційні найменування кільком особам за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо їх товарів чи послуг (ч. 4 ст. 489 ЦК України). Варто зауважити, що відповідно до положень ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», до підстав відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи віднесено наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, тотожного найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися. Отже, це положення потребує його узгодження із ч. 4 ст. 489 ЦК України.

Принцип постійності передбачає стабільність комерційного найменування, що забезпечується, як правило, протягом всього часу існування юридичної особи. Законодавство дозволяє зміну найменування юридичної особи (ч. 4 ст. 90 ЦК України; ч. 5 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних

осіб та фізичних осіб — підприємців»). Водночас постійність фірми забезпечується іншими правовими засобами. Так, законодавство не передбачає конкретних строків чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування, оскільки це має місце щодо більшості об'єктів права інтелектуальної власності. Крім цього, закріплено обмеження щодо можливості передавання прав інтелектуальної власності на комерційне найменування іншій особі.

§ 2. Суб'єкти права інтелектуальної власності на комерційне найменування

У статті 489 ЦК України йдеться про особу як суб'єкта прав на комерційне найменування. Особа відповідно до ст. 2 ЦК України може бути фізичною або юридичною. На наш погляд, ст. 489 ЦК України в частині визначення кола суб'єктів права на комерційне найменування слід тлумачити з урахуванням самої природи комерційного найменування. Визнання будь-якої особи (фізичної чи юридичної) суб'єктом права інтелектуальної власності на комерційне найменування було б перебільшенням з таких міркувань.

Насамперед поняття «комерційне найменування» своїм змістом передбачає, що воно стосується лише суб'єктів підприємницької діяльності. Сказане відображено, зокрема, у ст. 90 ЦК України, яка закріплює право на комерційне найменування не за всіма юридичними особами, а лише за підприємницькими товариствами. До них ЦК України зараховує господарські товариства та виробничі кооперативи. Крім цього, до суб'єктів права на комерційне найменування належать також передбачені ГК України приватні підприємства, що здійснюють підприємницьку діяльність, державні комерційні підприємства, комунальні комерційні підприємства.

Отже, не є суб'єктами права на комерційне найменування юридичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності (органи державної влади, громадські організації, політичні партії тощо). Саме такі позиції має судова практика. Так, в одній зі справ виникло питання щодо можливості застосування норм ЦК України та ГК України про комерційне найменування до назв громадських організацій. Залишаючи рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду без змін, Вищий господарський суд України зазначив у своїй постанові, що до спірних відносин сторін у цій справі не можуть застосовуватися положення статей 90, 489–491 ЦК України, статей 33, 159 ГК України, оскільки комерційні найменування можуть мати лише підприємницькі товариства, а не громадські організації (п. 1 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/845 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права

власності на комерційне найменування (за матеріалами справ, розглянутих в касаційному порядку Вищим господарським судом України)»¹).

Складнішим є питання про можливість фізичних осіб — підприємців бути суб'єктами права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування. Варто звернути увагу на те, що ст. 159 ГК України прямо передбачає, що суб'єкт господарювання — юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. При цьому громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я. На нашу думку, таке вирішення питання не відповідає сутності комерційного найменування. Адже фізична особа набуває цивільних прав і обов'язків та здійснює їх під своїм ім'ям (ст. 28 ЦК України). Вказане повною мірою стосується участі фізичної особи у підприємницьких відносинах. Найменування (у тому числі комерційне) є засобом індивідуалізації юридичної особи (ст. 90 ЦК України). У цьому аспекті більш теоретично обґрунтованою є позиція російського законодавця, який керується тим, що володільцями права на фірму можуть бути лише комерційні юридичні особи (п. 4 ст. 54 ЦК Російської Федерації).

Не визнається суб'єктом права на комерційне найменування філія чи представництво юридичної особи (ст. 95 ЦК України), просте товариство як таке (ст. 1132 ЦК України), оскільки вони не мають статусу юридичної особи.

*** § 3. Виникнення та зміст права інтелектуальної власності на комерційне найменування**

Відповідно до ч. 2 ст. 489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Отже, законодавство України пов'язує виникнення права на охорону комерційного найменування з фактом його першого використання. Такий підхід повністю відповідає ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка передбачає, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Водночас ч. 3 ст. 489 ЦК України передбачає, що відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Сьогодні в Україні

¹ Вісник господарського судочинства. — 2006. — № 3.

відсутній такий реєстр, як і закон, який передбачав би порядок його ведення. Щодо правового значення такої реєстрації, то вона мала б визначатися відповідно до ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності та ч. 2 ст. 489 ЦК України. Отже, сама по собі реєстрація не має конститутивного значення для виникнення права інтелектуальної власності на комерційне найменування. З огляду на це, не зовсім коректним є положення ч. 2 ст. 159 ГК України, що суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше. На підставі наведених норм Паризької конвенції про охорону промислової власності та ЦК України, вирішуючи спір між суб'єктами господарювання про те, кому належить право на комерційне найменування, господарський суд мав би виходити з того, який із суб'єктів раніше розпочав правомірне використання відповідного позначення.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування відповідно до ст. 490 ЦК України є:

- 1) право на використання комерційного найменування;
- 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, у тому числі забороняти таке використання;
- 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

З огляду на відсутність спеціального закону про комерційні найменування, сьогодні у законодавстві України не визначено, які дії є використанням комерційного найменування. Враховуючи сутність комерційного найменування як засобу індивідуалізації, до форм використання комерційного найменування належить використання його на товарах, їх упаковці, в рекламі, проспектах, рахунках, друкованих виданнях, офіційних бланках, вивісках та іншій документації.

Використання комерційного найменування іншими юридичними особами без дозволу володільця не повинно допускатися. Тому володільць комерційного найменування має право вимагати від інших осіб припинення неправомірного використання комерційного найменування. У цьому випадку при розгляді справи в суді постає питання про тотожність комерційних найменувань сторін спору. Відповідно до п. 54 рекомендацій Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» господарські суди не повинні встановлювати схожість або тотожність комерційних найменувань на власний розсуд. Для роз'яснення відповідних питань слід призначати судову експертизу. При цьому, згідно із п. 4 рекомендацій Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 р. № 04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» у разі

необхідності господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що порівнюються.

З огляду на те, що основною функцією комерційного найменування є індивідуалізація конкретного суб'єкта, передавання майнових прав на комерційне найменування іншій особі можливе лише в одному випадку, — якщо такі права передаються разом з цілісним майновим комплексом особи чи його відповідною частиною. Наприклад, право на комерційне найменування може переходити до іншої особи у випадку продажу підприємства як єдиного майнового комплексу (ст. 191 ЦК України) чи у разі реорганізації юридичної особи.

ЦК України не обмежує чинність майнових прав на комерційне найменування конкретним строком, вираженим у роках. Оскільки майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування безпосередньо пов'язані з функціонуванням юридичної особи, то з ліквідацією юридичної особи припиняється чинність зазначених майнових прав. Майнові права на комерційне найменування можуть бути припинені із інших підстав, встановлених законом.

Глава 10

Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг)

§ 1. Поняття «торговельна марка», її об'єкти та умови надання правової охорони

Поняття «торговельна марка» є новим для законодавства України про інтелектуальну власність. До прийняття ЦК України цей об'єкт права інтелектуальної власності мав назву «знак для товарів і послуг». Водночас ст. 420 ЦК України називає серед об'єктів права інтелектуальної власності «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)», що вказує на тотожність змісту понять «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг».

Основними джерелами правового регулювання відносин, пов'язаних із використанням торговельних марок, поряд із Конституцією України та ЦК України є Закон України від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716, Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня

1995 р. № 116, Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10, Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 576 тощо.

Україна є учасницею низки важливих міжнародно-правових актів з питань охорони торговельних марок, які є частиною національного законодавства відповідно до ст. 9 Конституції України. Йдеться про такі міжнародні договори, як Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р., Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р., Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1989 р., Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р., Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 1957 р.

Поняття «торговельна марка» міститься у ЦК України. Під торговельною маркою розуміють згідно зі ст. 492 ЦК України будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не визначає поняття «знак для товарів і послуг», а містить лише критерії, за якими певне позначення може визнаватися знаком для товарів чи послуг. Зокрема, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Відповідно до п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації щодо їх реєстрації.

Водночас цей Закон встановлює перелік підстав для відмови в наданні правової охорони. Всі підстави можна умовно поділити на такі групи.

До першої групи належать позначення, які можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Це позначення, складовими яких є:

— державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

- офіційні назви держав;
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міждержавних організацій;
- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- нагороди та інші відзнаки.

До другої групи належать позначення, у складі яких є елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. Це позначення, які:

— звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання. До позначень, що не мають розрізняльної здатності, належать позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; загальноовживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки щодо таких товарів;

— складаються лише з позначень, що є загальноовживаними як позначення товарів і послуг певного виду. До них належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того самого товару або товару такого самого виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями;

— складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. До них належать, зокрема, прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що мають хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників;

— є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг чи з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача;

символами і термінами. До позначень, які є загальноповживаними символами, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності. Ними є товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки. До позначень, які є загальноповживаними термінами, належать лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки. Загальноповживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які належать до тієї самої галузі, що і загальноповживані символи і терміни. При цьому варто враховувати, що питання про те, чи є позначення загальноповживаним, має вирішуватися на основі висновку експерта. Так, скасовуючи рішення місцевого і апеляційного господарських судів, Вищий господарський суд України вказав, що господарські суди не повинні встановлювати питання про загальноповживаність знаків для товарів і послуг на власний розсуд, у зв'язку з чим судовим інстанціям у цій справі необхідно було відповідно до вимог ст. 41 ГПК України призначити судову експертизу для роз'яснення цього питання, а не перебирати на себе не притаманні суду функції експерта (п. 4 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)»);

— відображають лише форму, що зумовлена природним станом товару, необхідністю отримання технічного результату або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, що входять до цієї групи (крім тих, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу), можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення у зображенні знака.

Третю групу становлять позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

— знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість;

— знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 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 до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

— кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначен-

ня походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

— знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Так, ЗАТ «Д.» звернулося з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі — Держдепартамент) та ЗАТ «У.» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 10 березня 2004 р. № 38657. Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційної інстанції, позов задоволено. Названі судові акти з посиланням на статті 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» мотивовано тим, що у зв'язку зі схожістю товарного знака «Д...Т» до ступеня змішування з фірмовим найменуванням позивача, названий знак не відповідає законодавчо визначеним умовам надання правової охорони. У касаційній скарзі ЗАТ «У.» просило скасувати вказані судові акти, оскільки позивачем не доведено факту відомості його фірмового найменування. Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги. При цьому Вищий господарський суд України зазначив, що товарний знак, який є тотожним або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним. Посилання ЗАТ «У.» на те, що фірмове найменування позивача не було відомим на момент подання заявки про реєстрацію спільного товарного знака, спростовуються встановленими попередніми інстанціями обставинами справи. Тому Вищим господарським судом України касаційну скаргу ЗАТ «У.» залишено без задоволення, а постанову апеляційного господарського суду — без змін (п. 6 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)»).

До четвертої групи належать позначення, які відтворюють:

— промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

— назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

— прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди.

§ 2. Суб'єкти та підстави набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку

Суб'єктами права на торговельну марку законодавство України визнає:

- а) фізичних осіб;
- б) юридичних осіб.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності. Водночас іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Державним департаментом інтелектуальної власності реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих у встановленому порядку.

З огляду на призначення торговельної марки — індивідуалізацію товарів (послуг), суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку мали б визнаватися лише ті фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності. Та, на жаль, у ЦК України, була збережена позиція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка визнає суб'єктом права на торговельну марку фізичних та юридичних осіб без будь-яких обмежень. Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг теж не передбачено необхідність подання заявником документів, що підтверджували б за ним статус суб'єкта підприємницької діяльності. На нашу думку, такий підхід не відповідає природі інституту торговельної марки.

Суб'єктами права на одну і ту саму торговельну марку можуть бути декілька осіб (ч. 2 ст. 493 ЦК України). Це положення відповідає ст. 7^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності, де йдеться про надання охорони колективним знакам. Вимоги щодо заявки, поданої об'єднанням осіб, на реєстрацію торговельної марки для товарів і послуг зі спільними характерними ознаками визначені пунктами 2.1.31, 2.1.32 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. До заявки обов'язково додається статут колективного знака, який повинен містити: а) повне найменування і адресу особи, яка за угодою між заявниками має повноваження на реєстрацію колективного знака; б) повне найменування і адресу осіб, які мають право використовувати колективний знак; в) умови використання колективного знака і відомості щодо прав і обов'язків членів колективу на випадок порушень щодо використання знака.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку не виникає на підставі самого лише факту першого його використання, як це має місце, наприклад, для комерційного найменування. Для

набуття прав на торговельну марку вона має бути внесена компетентним державним органом до відповідного реєстру, а особа повинна отримати охоронний документ — свідоцтво. Органом, який здійснює реєстрацію торговельної марки та видачу свідоцтва, сьогодні виступає Державний департамент інтелектуальної власності, який діє у складі Міністерства освіти і науки України.

Порядок оформлення прав на торговельну марку врегульований Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Правова охорона надається не самій торговельній марці як певному позначенню, а завжди із прив'язкою до певних видів товарів і послуг, для вирізнення яких ця торговельна марка призначена. Відповідно, і обсяг наданої свідоцтвом правової охорони визначається, з одного боку, зображенням торговельної марки, і водночас тим переліком товарів і послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована. Тому володільць свідоцтва має виключне право забороняти використання позначення, тотожного зареєстрованій торговельній марці, для позначення тих товарів і послуг, що охоплюються переліком товарів і послуг, для яких цю торговельну марку зареєстровано. Відповідно, використання іншою особою позначення, тотожного зареєстрованій торговельній марці, для тих самих товарів і послуг без дозволу володільця свідоцтва вважатиметься порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Згідно із ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона торговельної марки поширюється також на випадки використання:

а) зареєстрованого знака стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

б) зареєстрованого знака стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

в) позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

г) позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Законодавством України передбачено два випадки, коли виникнення права інтелектуальної власності на торговельну марку не потребує реєстрації торговельної марки та одержання свідоцтва:

- 1) якщо торговельна марка має міжнародну реєстрацію;
- 2) якщо торговельна марка визнана добре відомою.

Міжнародна реєстрація торговельних марок передбачена міжнародно-правовими актами, учасницею яких є Україна: Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1989 р. Система міжнародної реєстрації торговельних марок передбачає, що громадянин будь-якої держави — учасниці Мадридської угоди (чи особа, яка має постійне місце проживання або має дійсне і серйозне підприємство на території держави-учасниці) вправі забезпечити собі в інших державах-учасницях правову охорону торговельної марки, зареєстрованої у країні походження, шляхом подання міжнародної заявки через відомство країни походження до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. З моменту проведення міжнародної реєстрації торговельної марки Міжнародним бюро у кожній зацікавленій договірній країні такій торговельній марці надається така ж правова охорона, як ніби вона пройшла національну реєстрацію у кожній з цих країн (ст. 4 Мадридської угоди). Водночас для того, аби міжнародна реєстрація надавала правову охорону торговельній марці на території України, заявник повинен спеціально вказати серед країн, де він хотів би одержати правову охорону, Україну.

У другому випадку надання правової охорони торговельній марці без реєстрації здійснюється, якщо торговельна марка визнана у встановленому порядку добре відомою. Закріплене у ЦК України поняття «добре відома торговельна марка» є відповідником передбаченого ст. 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності поняття «загальновідомий товарний знак». Це впливає зі ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі ст. 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання такої торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою (йдеться про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності) чи судом. Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 р. № 228. Рішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та (або) послуг, щодо яких вона застосовується;

— тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та (або) заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;

— свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;

— цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду торговельна марка стала добре відомою в Україні, їй надається правова охорона така сама, якби ця торговельна марка була заявлена на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких торговельну марку визнано добре відомою в Україні, якщо використання цієї торговельної марки іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої торговельної марки і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Сьогодні в Україні практика визнання торговельних марок добре відомими ще не сформована. Однак окремі прецеденти вже мали місце. Так, рішенням Господарського суду м. Києва було визнано недійсною міжнародну реєстрацію щодо України чеською компанією «V.» товарного знака «Vegeta». Підставою для цього було визнання господарським судом вказаного знака загальновідомим товарним знаком в Україні, права на який належать хорватській компанії «P.». При цьому були взяті до уваги такі обставини: товарний знак «Vegeta» присутній на території країни колишнього СРСР з 1974 р. Активне завоювання українського ринку почалося з 1993 р. «Vegeta» відома в Україні широкому колу споживачів і ототожнюється із найменуванням приправ, прянощів, консервованих продуктів харчування, соусів, спецій, бобів, анчоусів тощо. Хорватська компанія «P.» здійснила значні затрати на рекламу продукції зі знаком «Vegeta». З 1995 по 2000 рр. імпорт продукції в Україну становив 27 млн дол. США. Отже, господарський суд дійшов висновку, що товари «Vegeta», вироблені хорватською компанією «P.», реалізовувались на українському ринку задовго до подання заявки на міжнародну реєстрацію знака чеською компанією «V»¹.

§ 3. Зміст прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Свідоцтво надає його володільцеві виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом. Свідоцтво надає його володільцеві право використовувати знак та інші права, визначені законом.

¹ Див.: Юридическая практика. — 2003. — № 15.

Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний володілець свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право на знак іншій особі без згоди решти володільців свідоцтва.

Поняття «використання торговельної марки» має чітко визначений зміст. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки є такі дії:

— нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

— застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

— застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Доменне ім'я — ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його володільцеві виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом:

— зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

— зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

— позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

— позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право володільця свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

— здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

— використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

— використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;

— некомерційне використання знака;

— усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

— добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

У статті 500 ЦК України закріплене право попереднього користувача на торговельну марку. Право попереднього користувача на торговельну марку виникає за наявності одночасно таких умов:

— особа повинна в інтересах своєї діяльності використати торговельну марку або здійснити значну і серйозну підготовку для такого використання. При цьому питання про наявність значної і серйозної підготовки до використання особою торговельної марки на підставі поданих нею документів не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту (п. 12 Оглядового листа Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)»);

— вказані дії мають бути вчинені добросовісно;

— названі вище дії мають бути здійснені до дати подання заявки чи до дати пріоритету;

— використання торговельної марки чи значна та серйозна підготовка до такого використання мають бути проведені на території України.

Право попереднього користувача передбачає, що особа вправі без дозволу володільця свідоцтва і безоплатно, тобто без виплати винагороди:

— продовжувати таке використання торговельної марки, якщо на дату подання заявки чи на дату пріоритету ця особа вже використовувала її;

— використовувати торговельну марку, якщо на дату подання заявки чи на дату пріоритету ця особа тільки здійснила значну та серйозну підготовку до її використання. При цьому право попереднього користувача обмежується тим обсягом використання, який передбачався вказаною підготовкою.

При цьому обов'язок доказування наявності обставин, з якими пов'язується виникнення в особи права попереднього користувача, покладається на цю особу. Так, залишаючи без задоволення касаційну скаргу, а рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду без змін, Вищій господарській суду України зазначив, що право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної мар-

ли до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Оскільки Товариством «Хімфармзавод» не доведено фактів, які свідчать про добросовісне використання торговельної марки «Р» в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання Товариством «Л.» заявки на цю торговельну марку, судові інстанції зі справи дійшли правильного висновку про відсутність у відповідача права попереднього користувача на названу торговельну марку (п. 5 Оглядового листа Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)»).

У законодавстві передбачено обмеження щодо можливості відчуження права попереднього користувача та переходу його до інших осіб. Воно може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. Такий перехід можливий, зокрема, в порядку реорганізації, купівлі-продажу майнового комплексу підприємства. В усіх інших випадках це право не може передаватися чи переходити до інших осіб.

Володільць свідоцтва може передавати будь-якій особі право на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

До інших майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, встановлених законом, належить закріплене ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право володільця свідоцтва на проставлення поряд із торговельною маркою попереджувального маркування, що вказує на реєстрацію знака в Україні. Закон не визначає вимог до такого маркування. На практиці часто використовуються поряд із торговельною маркою значки ® (від *англ.* registered — зареєстровано), TM (від *англ.* trademark — товарний знак), SM (від *англ.* service mark — знак обслуговування).

Володільць свідоцтва повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає зі свідоцтва.

Вказані вище майнові права належать також володільцю міжнародної реєстрації та особі, торговельну марку якої визнано добре відомою в Україні.

Майнові права на торговельну марку охороняються протягом 10 років від дати, наступної за датою подання заявки, якщо інше не встановлено законом. Особливістю строку чинності майнових прав на торговельну марку є передбачена законом можливість його продовження щоразу на 10 років. Тобто строк чинності прав на торговельну марку можна продовжувати на 10 років

скільки загоді разів. Продовження строку чинності прав на торговельну марку здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності за клопотанням володільця свідоцтва. Вимоги, яким має відповідати таке клопотання, закріплені п. 2.5 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10. При цьому продовження чинності прав на торговельну марку здійснюється за умови сплати заявником збору.

§ 4. Дострокове припинення дії свідоцтва та визнання його недійсним

Підставою для дострокового припинення чинності майнових прав на торговельну марку є перетворення торговельної марки у загальноповживане позначення певного виду товарів чи послуг. Це зумовлено необхідністю виконання торговельною маркою основної функції — індивідуалізації товарів і послуг. Виконання цієї функції стає можливим лише за умови дистинктивності торговельної марки, тобто її здатності вирізняти товари і послуги певної особи серед товарів і послуг інших осіб. Відповідно, втрата торговельною маркою дистинктивності є підставою для дострокового припинення її правової охорони. Наприклад, такі назви, як Хегох (ксерокс), Linoleum (лінолеум), Gellophane (целофан) спочатку були торговельними марками, але з часом вони втратили свою дистинктивність, оскільки перетворилися у загальноповживані позначення певних видів товарів.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальноповживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. Тобто передбачено судовий порядок дострокового припинення чинності прав на торговельну марку у зв'язку із перетворенням її у загальноповживане позначення певного виду товарів чи послуг.

Варто звернути увагу на те, що перетворення торговельної марки у загальноповживане позначення певного виду товарів чи послуг є підставою для дострокового припинення чинності прав на торговельну марку у тому випадку, якщо це мало місце після дати подання заявки (на це прямо вказується у ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Річ у тім, що позначення, яке є загальноповживаним для товарів і послуг певного виду, не може одержати правову охорону як торговельна марка (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Тому, якщо позначення було загальноповживаним для товарів чи послуг до дати подання заявки і в процесі використання не набуло дистинктивності, то це є підставою для визнання прав на торговельну марку недійсними

(ст. 499 ЦК України; ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), а не для дострокового припинення чинності цих прав.

Дострокове припинення чинності майнових прав на торговельну марку може мати місце також з ініціативи володільця свідоцтва за умови, що це не суперечить умовам договору. Володільець свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Державного департаменту інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність». Вимоги до заяви передбачені п. 2.6 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Відмова володільця свідоцтва від нього не повинна суперечити умовам договору. Це застереження спрямоване на захист інтересів особи, з якою володільець свідоцтва уклав договір щодо торговельної марки.

Іншими підставами дострокового припинення прав на торговельну марку відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є:

1) несплата збору за продовження строку дії свідоцтва. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Державного департаменту інтелектуальної власності до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом 6 останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату — надійти до Державного департаменту інтелектуальної власності протягом 6 місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 %. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено;

2) невикористання торговельної марки в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом 3 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації. Для зазначених цілей використання знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. В такому випадку будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що володільець свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Поважними причинами, зокрема, є: а) обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, наприклад обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; б) можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, щодо яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

У статті 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено право повторної реєстрації торговельної марки, відповідно до якого ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом 3 років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1—3 ст. 18 цього Закону.

Підстави та порядок визнання недійсним свідоцтва визначені ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Підстави для визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку такі:

а) невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;

б) наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Часто підставою для визнання недійсними майнових прав на торговельну марку є невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони. Так, рішенням Господарського суду м. Києва, залишеним без змін апеляційною та касаційною інстанціями, задоволено позов ДП «Б.» до Державного департаменту інтелектуальної власності та ТОВ «М.» про визнання недійсним свідоцтва на товарний знак «Рінгер-Локк». Господарським судом встановлено, що назва «Рінгер-Локк» була включена до моменту реєстрації знака до довідкової фармакологічної літератури, Великої Радянської енциклопедії, що вказує на втрату позначенням дистинктивності. Отже, господарський суд дійшов висновку, що «Рінгер-Локк» є загальноповживаним позначенням відповідного виду фізіологічного розчину, на підставі чого виніс рішення про визнання відповідного свідоцтва недійсним¹.

Визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється виключно в судовому порядку. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Державний департамент інтелектуальної власності повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність».

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Визнання недійсними прав на торговельну марку потрібно відрізнити від дострокового припинення чинності цих прав (ст. 497 ЦК України). Відмінність між цими інститутами виявляється у: 1) підставах (див. статті 18, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»); 2) порядку (визнання недійсними прав на торговельну марку здійснюється завжди в судовому порядку, тоді як дострокове припинення їх чинності в одних випадках здійснюється Державним департаментом інтелектуальної

¹ Див.: Юридическая практика. — 2003. — № 21.

власності, в інших (судові), 3) правових наслідках (на відміну від дострокового припинення чинності прав на торговельну марку, у випадку визнання недійсними ці права вважаються недійсними від дати подання заявки, тобто від самого початку).

Глава 11

Правова охорона прав на зазначення походження товарів

§1. Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення

До позначень, що індивідуалізують виробника, продукцію, належать географічні зазначення. Вони є своєрідною прив'язкою виробника до місця виготовлення товару. Адже певною мірою географічне розташування, національні та соціально-економічні умови, пов'язані з виробництвом продукції, безпосередньо впливають на якість продукції, товарів та інші показники, що відрізняють їх від однорідної продукції, товарів. Так, деякі назви товарів асоціюються з певними місцевостями, що підкреслює особливі природні властивості або традиції виготовлення цих товарів. Наприклад, назви мінеральної води «Моршинська», «Рогатинська» безпосередньо пов'язані з природними властивостями води у цих регіонах та індивідуалізують їх виробника і названий товар серед інших однорідних товарів. Тому географічні зазначення належать до об'єктів промислової власності.

Водночас право на користування географічним зазначенням, на відміну від права на торговельну марку, не є виключним правом лише одного суб'єкта інтелектуальної власності. Загалом будь-яка особа — суб'єкт підприємницької діяльності, що знаходиться в конкретному географічному місці, може використовувати географічне зазначення для позначення виготовленої продукції, яка пов'язана з природними властивостями певного регіону. Ці властивості також можуть перебувати в зв'язку з так званім людським фактором. Наприклад, традиціями передавання секретів виготовлення продукції, яка пов'язана з природними умовами. Вказівка на походження товару має важливе значення в багатоукладному обороті. Адже попит на товар значною мірою залежить від географічного місця його походження. Це пояснюється різними причинами: природними умовами, навичками та вмінням фахівців — жителів саме певної місцевості, які впливають на якісні характеристики товару. Так всесвітньо відомі вина, виготовлені з винограду в Токайській долині (Угорщина). Аналогічна ситуація щодо виробів з хохломськими розписами, які свідчать про високу майстерність художників з цієї місцевості і відповідно високу якість виготовленої продукції.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші особи, визначені законом. Практика свідчить, що в більшості випадків суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є саме виробники. Це пояснюється тим, що виробники зацікавлені в охороні своєї продукції в умовах ринкової економіки. Їхня мета — не допустити підробок, фальсифікації товарів, під виглядом продукції, виготовленої у регіонах з особливими природними умовами чи поєднанням таких умов з людським фактором. Отож вони, у першу чергу, зацікавлені у виокремленні і захисті товарів, виготовлених у таких місцевостях. Тому географічне місце виготовлення такої продукції обмежене адміністративними межами. Це може бути населений пункт, район, область. Однак не завжди географічне зазначення збігається з адміністративно-територіальним поділом. Це може бути певний регіон, не обмежений адміністративно-територіальними межами. Суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані в інших місцевостях, не мають права користуватися географічними зазначеннями, які не мають стосунку до регіону їхньої діяльності. Так, для продукту мінеральної води, який зареєстрований в м. Львові, не можна використовувати географічне зазначення «Трускавецька».

Обсяг правової охорони географічного зазначення характеризується не лише назвою географічного місця його походження, але й характеристиками товару (послуги). Адже географічне зазначення має свідчити про особливі природні властивості виготовленого товару або поєднуватися з людським фактором безпосередніх виконавців. Наприклад, виготовлення текстильних виробів жодною мірою не може пов'язуватися з використанням географічного зазначення, властивого особливостям природного середовища, яке має вплив на вирощення винограду і виготовлення вина з нього в певних регіонах (в тій самій Токайській долині). Отже, використання географічного зазначення залежить від виду товару, на якісні показники якого впливають природні умови і пов'язаний з ними людський фактор.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» поділяє їх на два види:

- просте зазначення походження товарів;
- кваліфіковане зазначення походження товарів.

Просте зазначення походження товару — будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення.

Кваліфіковане зазначення походження товару — термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- назва місця походження товару;
- географічне зазначення походження товару.

Назва місця походження товару — назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із

зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.

Географічне зазначення походження товару — назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

§ 2. Надання правової охорони географічним зазначенням

Правова охорона простого зазначення походження товару полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару. Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.

Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються такі умови:

а) вона є назвою географічного місця, з якого цей товар походить;

б) вона вживається як назва цього товару чи як складова цієї назви;

в) у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і людського фактора, що надають товару особливих властивостей порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць;

г) позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для цього географічного місця людським фактором;

д) виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюється в межах зазначеного географічного місця.

Умови правової охорони географічного зазначення походження товару в основному схожі із засадами правової охорони місця походження товару за винятком одного положення, а саме: правова охорона надається у разі, якщо основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та (або) переробляється в межах зазначеного географічного місця. При цьому правова охорона може бути надана однаковим зазначенням походження товару, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, за умови забезпечення

при використанні цих зазначень відмінностей, для запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів. Правова охорона надається омонімічним зазначенням походження товару за умови запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж.

Якщо кваліфіковане зазначення походження товару не відповідає перерахованим вище умовам, правова охорона не надається. Так само не буде об'єктом правової охорони кваліфіковане зазначення походження товару, яке суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі або є видовою назвою товару.

Зазначення походження товару є самостійним засобом індивідуалізації вироблених товарів поряд із торговельними марками. Водночас назва місця походження чи географічне зазначення походження товару може бути елементом зареєстрованого в Україні знака для товарів і послуг або складається із цього позначення.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» конкретизує перелік осіб, які мають право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару. До них належать:

- а) особи або групи осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;
- б) асоціації споживачів;
- в) установи, що мають безпосередній стосунок до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Отже, право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають за умови реєстрації цього права виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.

Для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару до Департаменту з питань інтелектуальної власності подається заявка, яка має стосуватися лише одного зазначення походження товару. Разом із заявкою подаються:

- а) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати назву місця його походження та (або) право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару;
- б) висновок спеціального уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та (або) людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;
- в) висновок спеціального уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості певні якості або інші характеристики товару.

Для подальшого разом із заявкою необхідно подати документи, які підтверджують:

- правову охорону заявленого кваліфікованого зазначення походження товару у відповідній іноземній державі;
- право іноземного заявника на використання відповідного кваліфікованого зазначення походження товару.

Реєстрації передуює науково-технічна експертиза заявки. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару або заявнику не може бути надане право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару, то заявникові повідомляється про відмову.

У разі прийняття рішення, що заявка відповідає вимогам щодо правової охорони, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені установи.

У публікації вказуються:

- відомості про заявника (заявників);
- назва товару, яку містить заявка на реєстрацію назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару;
- межі географічного місця, з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;
- опис основних особливостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
- умови використання кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару.

Публікація може містити й інші відомості, визначені в установленому порядку. Будь-яка особа має право ознайомитися в установленому порядку з матеріалами заявки, заплативши збір.

Протягом 6 місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа може подати до Державного департаменту інтелектуальної власності свої заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та (або) права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

У разі відсутності заперечень або визнання їх необґрунтованими Державний департамент інтелектуальної власності приймає рішення про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та повідомляє про це заявника.

Реєстрація здійснюється шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей щодо кваліфікованого зазначення походження товару та (або) осіб, які мають право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. До реєстру, зокрема вносяться такі відомості:

- заявлене зазначення походження товару;
- кваліфікація зазначення: назва місця походження товару або географічне зазначення походження товару;

— назва товару, опис його особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик;

— дата прийняття рішення про реєстрацію назви місця походження товару або географічного зазначення походження товару;

— відомості про осіб, яким надається право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару і дата прийняття рішення про надання цього права.

Будь-яка особа має право ознайомитися з відомостями, внесеними до Реєстру, та одержати за плату витяг з нього.

Правовим наслідком реєстрації права на використання кваліфікованого зазначення походження товару є видача протягом місяця від дати реєстрації свідоцтва. Строк дії свідоцтва становить 10 років, він може бути продовжений на наступні 10 років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва, протягом останнього року дії свідоцтва за умови надання підтвердження уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру. За продовження строку сплачується збір. Заява власника свідоцтва щодо продовження строку його дії може бути подана протягом 6 місяців після закінчення строку дії свідоцтва, за умови сплати за цей строк збору, збільшеного на 50 %. Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, на відміну від торговельної марки, не забороняє іншим особам реєструвати їхні права на його використання. Отже, кваліфіковане зазначення походження товару у разі наявності передбачених законодавством умов може бути зареєстроване одночасно на кількох осіб.

§ 3. Зміст прав інтелектуальної власності на географічне зазначення

Свідоцтво про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та (або) назва на його використання дає право його власнику:

а) використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару;

б) вживати заходів щодо заборони використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права;

в) вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.

Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається:

а) нанесення його на товар або на етикетку;

б) нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;

в) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Власник свідоцтва не має права видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товару, а також забороняти спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано кваліфіковане зазначення походження товару та (або) право на його використання. Водночас власник свідоцтва зобов'язаний забезпечити відповідність якості особливих властивостей та характеристик товару, що виробляються, їх опису в Реєстрі.

Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умовам надання правової охорони, передбаченої законодавством.

Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» визначені підстави припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та право на його використання. Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинена судом у разі втрати характерних для цього географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, описаного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару. Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі, припиняється також у зв'язку з припиненням правової охорони цього зазначення в країні походження. Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинено: за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, віддати, встановленої судом; у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва; у разі подання власником свідоцтва заяви до Установи про відмову від права на використання цього зазначення. Право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це; у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва. Право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який збір не сплачено.

Порушенням прав на використання зазначення походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця походження товару. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару тягне за собою відповідальність згідно із законодавством. Порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання;

б) використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє

місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка», «імітація» тощо;

в) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації;

г) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як видової назви.

Не вважається порушенням прав власника свідоцтва:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, передбачене пунктами «б» і «в» ч. 5 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», будь-якою особою, яка на законних підставах придбала позначений цим кваліфікованим зазначенням походження товар у власника свідоцтва і повторно вводить його в обіг;

б) використання кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання, але добросовісно його використовувала до дати реєстрації. Якщо ця особа протягом 12 місяців від дати реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару не подасть до Установи заявки на одержання права на використання цього зазначення, подальше його використання вважатиметься порушенням прав власника свідоцтва.

Практичне значення реєстрації зазначення походження товару полягає в тому, що власник свідоцтва може використовувати його для позначення виготовлених товарів, на бланках, іншій документації. Крім цього, зазначення походження товару можна використовувати з метою реклами, вказуючи географічне місце походження продукту. Це дає змогу поряд зі знаком для товарів і послуг виокремити товар серед однорідних видів. Це є важливою передумовою захисту прав споживачів, даючи змогу за різними критеріями, в тому числі і за географічним походженням, виокремити певний товар серед подібних.

Як вже зазначалося, право на використання зазначення походження товару може належати водночас кільком суб'єктам, які знаходяться на території з особливими природними властивостями. Тому право на зазначення походження товару не може бути передано іншій особі за ліцензійним договором. Зазначення походження товару може бути зареєстровано також в іноземних державах за умови попередньої реєстрації в Україні.

Розділ V

ІНШІ (НЕТРАДИЦІЙНІ) ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 12

Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

§ 1. Загальні засади правової охорони селекційних досягнень у рослинництві і тваринництві

Однією зі сфер творчої діяльності людини, результати якої потребують правової охорони, є селекція (від *англ.* selection — вибір, відбір). Сучасна селекція представлена трьома основними напрямками — селекція рослин, селекція тварин і селекція мікроорганізмів. Результатом селекції рослин є сорт рослин, селекції тварин — порода тварин, селекції мікроорганізмів — штам мікроорганізмів. У цьому аспекті варто звернути увагу, що законодавство України у сфері інтелектуальної власності по-різному визначає режим правової охорони результатів селекції. Так, результати селекції мікроорганізмів (штами) є об'єктами винаходу і охороняються нормами патентного права. Сорти рослин і породи тварин становлять самостійний інститут права інтелектуальної власності (*sui generis*).

Необхідність виділення селекційних досягнень в галузі рослинництва і тваринництва в самостійний інститут зумовлена, насамперед, специфікою самих цих об'єктів. Якщо винаходи, корисні моделі і промислові зразки стосуються об'єктів неживої природи (за винятком штамів мікроорганізмів, які на підставі прямої вказівки закону охороняються як винаходи), то селекція має справу з біологічними об'єктами. Ця обставина накладає специфіку і на визначення умов охороноздатності селекційних досягнень, і на зміст прав на них. У цьому аспекті О. П. Сергеев слушно підкреслює, що селекційні досягнення як вирішення конкретних практичних задач досить схожі з винаходами, за допомогою яких також вирішуються задачі практичного характеру. Проте на відміну від сфери винахідництва, де вирішення задач має бути технічним, у розглядуваній сфері задачі щодо виведення нових сортів і порід вирішуються біологічними засо-

¹ Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — М.: Проспект, 2005. — С. 703.

бами¹. У літературі щодо цих об'єктів також вживаються терміни «біологічне рішення»¹, «біологічне досягнення»².

Загальні норми щодо права інтелектуальної власності на сорти рослин та породи тварин вміщені у главі 42 ЦК України. Базовим нормативно-правовим актом у сфері охорони прав інтелектуальної власності на сорти рослин є Закон України від 21 квітня 1993 р. «Про охорону прав на сорти рослин» (в редакції Закону від 17 січня 2002 р.). На основі цього Закону прийнято низку підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони сортів рослин. Крім цього, в Україні діє Закон України від 26 грудня 2002 р. «Про насіння і садивний матеріал». Щодо порід тварин у цій сфері діє Закон України від 15 грудня 1993 р. «Про племінну справу у тваринництві» (в редакції Закону від 21 грудня 1999 р.), який, однак, не можна визнати законом, що безпосередньо спрямований на регулювання відносин зі створення і використання порід тварин як об'єктів права інтелектуальної власності. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та організаційні основи племінної справи у тваринництві. Тому можна констатувати, що сьогодні в Україні немає спеціального закону про право інтелектуальної власності на породи тварин, що є суттєвою прогалиною. Ця проблема може бути вирішена двома шляхами: 1) прийняттям окремого закону про охорону прав на породи тварин, який діяв би паралельно із Законом України «Про охорону прав на сорти рослин»; 2) прийняттям єдиного закону про охорону селекційних досягнень у рослинництві і тваринництві, як це має місце, наприклад, в Російській Федерації. Другий підхід є більш раціональним, оскільки сорти рослин і породи тварин як об'єкти права інтелектуальної власності мають чимало спільного, що дає змогу сформулювати уніфіковані положення щодо охорони прав на них.

Серед міжнародно-правових актів у розглядуваній сфері варто виділити Міжнародну конвенцію з охорони нових сортів рослин (1961 р.). Україна приєдналася до цієї Конвенції 2 серпня 2006 р.

§ 2. Поняття та умови набуття права інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» сорт рослин — окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих

¹ Лебедев В. Ю. Признаки и признаки охраноспособности селекционных достижений в животноводстве // Вопросы изобретательства. — 1987. — № 4. — С. 26; Цивільний кодекс України: Постатейний коментар: У 2 т. / Кер. авт. кол. і відп. ред. проф. А. С. Довгерт, проф. Н. С. Кузнецова. — К.: Юстиніан, 2005. — Ч. 1. — С. 617.

² Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. — М.: Статут, 2005. — С. 17.

облигати. Таке об'єднання, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони:

— може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

— може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;

— може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Загальні умови набуття права інтелектуальної власності на сорт визначені у ст. 12 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»: державна реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт відмінний, однорідний та стабільний, йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» різновидами сорту, на які можуть набуватися права, є клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція. Сорт вважається придатним для набуття права на нього як на об'єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є новим, відмінним, однорідним та стабільним.

Сорт вважається *новим*, якщо до дати, на яку заявка вважається поданою, заявник (селекціонер) чи інша особа за його дозволом не продавали чи будь-яким іншим способом не передавали матеріал сорту для комерційного використання:

а) на території України — за рік до цієї дати;

б) на території іншої держави — щодо деревних та чагарникових культур і винограду за 6 років і щодо рослин інших видів за 4 роки до цієї дати.

Сорт відповідає умові *відмінності*, якщо за проявом його ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Сорт, що протиставляється заявленому, вважається загальновідомим, якщо:

а) він поширений на певній території в будь-якій державі;

б) відомості про прояви його ознак стали загальнодоступними у світі, зокрема шляхом їх опису в будь-якій оприлюдненій публікації;

в) він представлений зразком у загальнодоступній колекції;

г) йому надана правова охорона і (або) він внесений до офіційного реєстру сортів в будь-якій державі, при цьому він вважається загальновідомим від дати подання заявки на надання права чи внесення до реєстру.

Сорт вважається *однорідним*, якщо з урахуванням особливостей його розмноження всі рослини цього сорту залишаються достатньо схожими (однорідними) за своїми основними ознаками, зазначеними в описі сорту.

Сорт вважається *стабільним*, якщо його основні ознаки, відзначені в описі сорту, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, в кінці кожного такого циклу.

Сорт вважається придатним для поширення в Україні, якщо він відмінний, однорідний, стабільний, може бути використаний для задоволення потреб сусільства і не заборонений для поширення з підстав загрози життю і здоров'ю людей, нанесення шкоди тваринному і рослинному світу, збереженню довкілля. Критерії заборони поширення сортів в Україні розробляються Установою¹ і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики (ст. 14 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»). Постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686 затверджено Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» сортові присвоюється назва, яка повинна його однозначно ідентифікувати і відрізнятися від будь-якої іншої назви існуючого в Україні і державах-учасниках (держава-учасник — держава, що приєдналася до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин) сорту того ж чи спорідненого виду. Назва сорту включає його родове чи видове позначення і власну назву. Власна назва може бути представлена будь-яким словом, комбінацією слів, комбінацією слів і цифр або комбінацією літер і цифр. Назва сорту не повинна:

- а) суперечити принципам гуманності і моралі;
- б) складатися тільки із цифр, за винятком випадків, коли це відповідає усталеній практиці найменування сортів, чи складатися виключно із знаків чи зазначень, які вказують на вид, групу стиглості, якість, призначення, цінність, походження або технологію вирощування;
- в) вводити в оману або давати хибне уявлення щодо характеристик, цінності, географічного походження сорту, а також про автора сорту чи іншу заінтересовану особу;
- г) бути тотожною чи настільки подібною, що її можна сплутати, щодо назви сорту, права на який набуті в Україні чи іншій державі-учаснику.

Закон України «Про племінну справу у тваринництві» визначає селекційне досягнення як створену в результаті цілеспрямованої творчої діяльності групу племінних тварин (порода, порідний тип, лінія, родина тощо), яка має нові високі генетичні ознаки та стійко передає їх потомкам. Племінна тварина — чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі відповідно до

¹ Під терміном «Установа» в контексті законодавства про охорону сортів рослин розуміється урядовий орган державного управління, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань сільського господарства і продовольства. На даний час таким органом є Державна служба з охорони прав на сорти рослин, що діє у складі Міністерства аграрної політики України, яка створена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. №714 «Про утворення Державної служби з охорони сортів рослин та Українського інституту експертизи сортів рослин».

днючих загальнодержавних програм селекції. Племінна (генетична) цінність — цінність племінних тварин згідно з даними їх фактично визначеного або передбаченого впливу на якість потомків. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» об'єктами племінної справи у тваринництві є велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутрові звірі, яких розводять з метою одержання від них певної продукції.

§ 3. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин

Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин є:

- 1) автор сорту рослин, породи тварин;
- 2) інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин за договором чи законом (ст. 486 ЦК України).

Отже, суб'єктом права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин є, по-перше, творець відповідного об'єкта — автор сорту рослин, породи тварин. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» автор сорту (селекціонер) — людина, яка безпосередньо вивела або виявила і поліпшила сорт. Автором сорту (селекціонером) може виступати тільки людина, тобто фізична особа. Закон не обмежує вік, психічний стан фізичної особи, яка може бути автором сорту. Іноземні особи і особи без громадянства набувають, здійснюють та користуються захистом прав на сорти рослин відповідно до цього Закону нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, прямо передбачених Законом України «Про охорону прав на сорти рослин», іншими законодавчими актами України або міжнародними договорами. Праця автора сорту (селекціонера) повинна мати творчий характер і полягати у: а) виявленні; б) виявленні і поліпшенні сорту.

Закон України «Про племінну справу у тваринництві» не передбачає визначення автора породи тварин. Цей Закон лише закріплює поняття «суб'єкти племінної справи у тваринництві», до яких віднесено, зокрема, підприємства (об'єднання) з племінної справи, селекційні, селекційно-технологічні та селекційно-гібридні центри, індроми, станції оцінки племінних тварин, а також підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, та фізичні особи, які надають відповідні послуги та беруть участь у створенні та використанні племінних (генетичних) ресурсів.

Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин може набуватися іншими особами на підставі договору. Це може бути, наприклад, договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України), ліцензійний договір (ст. 1109 ЦК України) та ін.

Об'єктом права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин може стати роботодавець, тобто фізична чи юридична особа, в якій працює автор сорту рослин, породи тварин (ст. 429 ЦК України). У статті 17 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» передбачено таке: якщо сорт створено селекціонером у зв'язку з виконанням трудового договору чи договору про створення за замовленням з роботодавцем з використанням поухау останнього, то в разі, якщо трудовим договором чи договором про створення за замовленням між роботодавцем і селекціонером не передбачено інше, право на подання заявки на сорт належить селекціонерові та роботодавцю спільно.

Також право інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин у відповідних випадках може набуватися замовником, якщо відповідний об'єкт створено за замовленням (ст. 430 ЦК України).

До осіб, які можуть набувати право інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, належить також правонаступник. Так, відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» право на подання заявки і одержання патенту на сорт рослин має відповідно правонаступник автора або роботодавця. правонаступник може набути прав на сорт рослин, породи тварин у випадку смерті фізичної особи чи реорганізації юридичної особи, яким належали ці права. Однак варто пам'ятати, що в порядку правонаступництва, в тому числі і спадкового, не можуть переходити особисті немайнові права на сорт рослин, породи тварин, зокрема право авторства.

§ 4. Порядок набуття прав інтелектуальної власності на сорт рослин та породи тварин

Набуття прав інтелектуальної власності на селекційні досягнення пов'язане не лише із самим фактом створення відповідного об'єкта, а й із засвідченням цих прав державною реєстрацією і відповідним охоронним документом. У цьому аспекті механізм набуття прав інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин схожий із тим, який існує в патентному праві. Водночас, оскільки селекційні досягнення одержують охорону *sui generis*, то і передбачається спеціальний порядок набуття прав на ці об'єкти. Хоч у ЦК України йдеться про засвідчення прав інтелектуальної власності на сорт рослин та породи тварин державною реєстрацією та патентом (ст. 485), сам порядок набуття цих прав має визначатися у спеціальному законодавстві. Сьогодні порядок набуття прав інтелектуальної власності на селекційні досягнення визначено лише щодо сортів рослин у Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» та прийнятих на його основі підзаконних нормативно-правових актах.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» права на сорт набуваються в Україні шляхом подання до Установи заявки, експертизи заявки та державної реєстрації прав.

Заявка — це сукупність документів, необхідних для державної реєстрації сорту та отримання охоронних документів.

Право на подання заявки за загальним правилом належить авторові сорту (селекціонеру) (ст. 16 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»). Якщо сорт створили спільно кілька авторів, то вони мають право на подання заявки спільно, якщо інше не передбачено договором між ними. Відмова одного чи кількох з них від здійснення права на подання заявки не припиняє такого права в решти співавторів сорту.

За наявності умов, вказаних у Законі, право на подання заявки на сорт може належати також:

- 1) роботодавцю (ст. 17);
- 2) правонаступнику (ст. 18).

Якщо сорт створено селекціонером у зв'язку з виконанням трудового договору чи договору про створення за замовленням з роботодавцем з використанням ноу-хау останнього, то в разі, якщо трудовим договором чи договором про створення за замовленням між роботодавцем і селекціонером не передбачено інше, право на подання заявки на сорт належить селекціонерові та роботодавцю спільно. За вказаних умов автор сорту подає роботодавцю письмове повідомлення про одержаний ним сорт з достатньо повним описом. Якщо трудовим договором або договором про створення за замовленням між роботодавцем і селекціонером передбачено право на подання заявки тільки роботодавцю, він повинен протягом 60 днів від дати отримання повідомлення автора сорту подати до Установи заявку на сорт чи передати право на подання заявки іншій особі або прийняти рішення про збереження відомостей про сорт як конфіденційної інформації або комерційної таємниці. У цей же строк роботодавець повинен укласти з автором сорту письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому справедливої винагороди (роялті) відповідно до економічної цінності сорту та іншої його вигоди. Установа може встановлювати мінімальні ставки зазначеної винагороди. Якщо роботодавець (правонаступник роботодавця) не виконає зазначених вище вимог у встановлений строк чи не використовуватиме сорт, зберігаючи відомості про нього як конфіденційну інформацію більше 4 років від дати одержання повідомлення автора сорту, то право на подання заявки і одержання патенту переходить до автора сорту, а за роботодавцем залишається переважне право на придбання невиключної ліцензії на використання сорту.

Право на подання заявки і одержання патенту на сорт рослин має відповідно правонаступник автора або роботодавця. Наприклад, у разі смерті селекціонера, право на подання заявки переходить до його спадкоємців. Так само реорганізація юридичної особи — роботодавця матиме наслідком перехід права на подання заявки до юридичної особи — правонаступника.

Основні вимоги до заявки на сорт сформульовано у ст. 20 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин». Більш детально ці вимоги визначено у Правилах складання і подання

заявки на сорт, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 3 вересня 2002 р. № 249.

Для заявки на сорт закон закріплює вимогу єдиності: заявка має стосуватися тільки одного сорту. Заявка складається українською мовою і повинна містити:

- заяву про визнання прав на сорт з позначенням видів прав на сорт, які має намір отримати заявник;
- ім'я (назву) та адресу місця проживання (місцезнаходження) заявника;
- ім'я та адресу місця проживання автора (авторів);
- зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
- запропоновану назву сорту;
- технічну анкету сорту;
- зазначення показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні (якщо в заяві позначено намір набути майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослини);
- відомості про походження сорту, які містять методи та вихідні форми, що використовуються для його створення;
- відомості про інші заявки щодо цього сорту;
- відомості про здійснене комерційне використання;
- доказ сплати збору за подання заявки;
- інші, визначені Установою відомості, необхідні для набуття прав на сорт.

До заявки додаються у встановленому Установою порядку зразки посадкового матеріалу.

Правила визначення дати подання заявки закріплені у ст. 21 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин». Датою подання заявки вважається дата одержання Установою всіх матеріалів заявки, передбачених ч. 3 ст. 20 цього Закону, або частини матеріалів, що містять принаймні:

- а) відомості про заявника, викладені українською мовою;
- б) зазначення ботанічного таксона (латинське та українське позначення);
- в) запропоновану заявником назву або тимчасове позначення сорту;
- г) якщо заявляється пріоритет — назву держави-учасника, в якій подано попередню заявку на цей сорт, та дату подання цієї заявки;
- д) технічну анкету сорту.

Рішення про встановлення дати подання заявки Установа надсилає заявникові після надходження документа про сплату збору за подання заявки. У разі несплати або несвоечасної сплати збору рішення не надсилається, а заявка вважається відкликаною.

Заявник має право заявити пріоритет за датою подання попередньої заявки на той самий сорт до компетентного органу іншої держави — учасника Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин за умови, що заявка подана до Установи не пізніше 12 місяців від дати подання попередньої заявки до

компетентного органу іншої держави-учасника та на дату подання заявки попередня заявка була чинною. Якщо останній день цього строку є вихідним днем, то строк продовжується до першого наступного робочого дня.

Експертиза заявки проводиться експертними закладами. Порядок визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин затверджений наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 20 червня 2003 р. № 159.

Експертиза заявки передбачає дві стадії:

- 1) формальну експертизу (експертизу за формальними ознаками);
- 2) кваліфікаційну (основну) експертизу.

Формальна експертиза заявки проводиться з метою визначення відповідності формальних ознак заявки встановленим вимогам. Під час проведення формальної експертизи:

- визначається дата подання заявки;
- перевіряється відповідність складу документів заявки вимогам, визначеним ч. 3 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»;
- заявка порівнюється з наданою заявником копією попередньої заявки, якщо така подавалася до компетентного органу держави-учасника, і встановлюється дата пріоритету;
- встановлюється факт сплати збору за подання заявки;
- за рішенням Установи перевіряється право заявника на подання заявки.

Правила проведення формальної експертизи документів заявки на сорт затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 р. № 391.

У разі позитивних результатів формальної експертизи:

а) заявнику надсилається експертний висновок про позитивні результати формальної експертизи і про початок проведення кваліфікаційної експертизи;

б) в офіційному виданні публікуються відомості про заявку, що містять:

- номер та дату подання заявки;
 - назву сорту;
 - ім'я (назву) заявника або його представника;
- в) компетентний орган кожної держави-учасника інформується про запропоновану заявником назву сорту.

Кваліфікаційна експертиза передбачає проведення комплексу досліджень, необхідних для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення щодо державної реєстрації сорту і прав на нього. Кваліфікаційна експертиза починається на умовах, викладених у ч. 5 ст. 26 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», та за попередньої сплати зборів за кожний рік її проведення.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи:

- проводиться експертиза запропонованої назви сорту у порядку, визначеному ст. 28 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»;

— визначається новизна сорту відповідно до частин 3, 4 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»;

— визначається відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності відповідно до частин 5—7 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»;

— відповідно до ст. 29 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» проводиться експертиза на придатність на поширення. При цьому можуть бути враховані результати такої експертизи, проведеної компетентним органом будь-якої держави-учасника;

— розглядаються у порядку, визначеному ст. 30 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», можливі заперечення третіх осіб проти набуття прав на сорт.

Правила проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 22 вересня 2003 р. № 348.

За результатами кваліфікаційної експертизи у порядку, визначеному ст. 31 цього Закону, формулюється обґрунтований експертний висновок за заявкою і приймається рішення про державну реєстрацію сорту і видачу патенту або рішення про відмову в реєстрації сорту і видачі патенту. У разі відповідності за результатами кваліфікаційної експертизи заявленого сорту вимогам Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» Установою приймається рішення про виникнення прав на сорт. Якщо заявлений сорт не відповідає вимогам цього Закону, приймається рішення про відмову у виникненні прав на сорт. Про прийняте рішення повідомляється заявник. Майнові права інтелектуальної власності на сорт набирають чинності з дати сплати державного мита за їх виникнення. Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту набирає чинності з дати сплати збору за його виникнення.

Державна реєстрація майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію прав на сорт. Після сплати державного мита та наявності документа про його сплату відомості, встановлені Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» і Положенням про Реєстр патентів, вносяться до Реєстру патентів¹.

Державна реєстрація майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію прав на сорт. Після сплати відповідного збору та наявності документа про його сплату відомості, встановлені Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» і Положенням про Реєстр сортів, вносяться до Реєстру сортів².

¹ Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та про видачу патентів України на сорти рослин затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 р. № 390.

² Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686.

Внесені до Реєстру сортів та Реєстру патентів відомості та опис сорту публікуються в періодичному офіційному виданні Установи.

Установою в місячний строк від дати державної реєстрації прав на сорт авторів (авторам) видається свідоцтво про авторство на сорт рослин, а заявникові — патент на сорт рослин і свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин.

Якщо авторів сорту є більше, ніж один, то свідоцтво про авторство на сорт видається кожному автору.

Якщо права на сорт набувають кілька осіб, то патент на сорт рослин та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин видаються особі, яка зазначена в заявці першою, якщо договором між заявниками не передбачено інше. Іншим заявникам за їхнім клопотанням та у разі сплати відповідного збору можуть бути видані завірени копії.

Патент, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про авторство на сорти родів і видів, не включених до переліків родів і видів, сорти яких проходять експертизу на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності, а також експертизу на придатність на поширення в закладах Установи, видаються під відповідальність заявників за відповідність сорту критеріям, визначеним Законом України «Про охорону прав на сорти рослин».

§ 5. Зміст прав інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин

Види прав, які становлять зміст права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, визначено у ст. 485 ЦК України:

1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені державною реєстрацією;

2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом;

3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

Насамперед до прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин належать особисті немайнові права, засвідчені державною реєстрацією. До них належить, зокрема, право авторства, тобто право визнаватися автором сорту рослин, породи тварин.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» особа, яка створила сорт, визнається автором сорту. Вона набуває особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин від дати державної реєстрації прав на сорт. Не визнаються авторами сорту фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення сорту, а тільки надали автору (авторам) технічну, організаційну чи матеріальну допо-

могу при створенні сорту і (або) оформленні заявки. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослини не відчужуються, не передаються і діють безстроково. Автор сорту має право за своєю вимогою одержати свідоцтво про авторство на сорт рослини. Автор сорту має право пропонувати назву створеного ним сорту і включати до назви своє ім'я. Автори сорту, який є результатом їх спільної творчої праці, мають однакові права за цим Законом, якщо інше не передбачено письмовим договором між ними.

Особа, визнана автором сорту, має право:

- а) перешкоджати іншим особам привласнювати та створювати його авторство;
- б) вимагати не розголошувати його ім'я як автора сорту і не зазначати його у публікаціях;
- в) вимагати зазначення свого імені під час використання сорту, якщо це практично можливо.

Цей перелік особистих немайнових прав автора не є вичерпним.

У разі перегляду складу авторів за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як автори, а також осіб, не зазначених у заявці як автори, вносяться зміни до відповідних документів у встановленому порядку за умови надходження клопотання до прийняття рішення про державну реєстрацію прав на сорт.

До прав інтелектуальної власності на сорти рослини, породи тварин віднесено також майнові права, засвідчені патентом. Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослини, породи тварин, засвідченими патентом, відповідно до ст. 487 ЦК України є:

- 1) право на використання сорту рослини, породи тварин, придатних для поширення в Україні;
- 2) виключне право дозволяти використання сорту рослини, породи тварин;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослини, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

По-перше, майновим правом є право на використання сорту рослини, породи тварин, придатних для поширення в Україні. Це право передбачає можливість використовувати сорт рослини, породи тварин на власний розсуд, але при цьому не повинні порушуватися права інших суб'єктів на сорти рослини і породи тварин. Право на використання стосується лише тих сортів рослини, порід тварин, які придатні для поширення в Україні.

По-друге, до майнових прав належить виключне право дозволяти використання сорту рослини, породи тварин. Реалізація цього права може відбуватися у формі видачі ліцензії на використання сорту рослини, породи тварин (ст. 1108 ЦК України), укладення ліцензійного договору (ст. 1109 ЦК України).

Виключний характер цього права означає, що воно належить тільки конкретно визначеній особі — як правило, володільцю патенту. Однак Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» передбачає винятки з цього правила. У статті 43 цього Закону передбачено можливість видачі так званих примусових ліцензій. Примусова ліцензія на використання сорту дає право особі, яка її отримує, використовувати сорт без дозволу володільця патенту. Видавати примусові ліцензії на використання сортів можуть Кабінет Міністрів України і суд. Примусова ліцензія може бути тільки невиключною, з визначенням обсягу використання сорту, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди володільцю патенту.

Кабінет Міністрів України може видати на строк до 4 років примусову ліцензію визначеній ним особі з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови воєнного чи надзвичайного стану з виплатою відповідної компенсації володільцю патенту. При цьому Кабінет Міністрів України може вимагати від володільця патенту надати на прийнятних фінансових умовах у розпорядження ліцензіата матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією.

Якщо після 3 років від дати державної реєстрації чи від дати, коли використання сорту було припинено, сорт в Україні не використовується або використовується у незначних обсягах і будь-яка особа звертається до володільця патенту з пропозицією укладання ліцензійного договору, а володільць патенту без поважних причин відмовляє, ця особа може звернутися до суду з позовною заявою про видачу їй примусової ліцензії на використання сорту. Якщо володільць патенту не доведе, що факт невикористання сорту чи відмова у видачі ним ліцензії зумовлені поважними причинами, а особа-позивач доведе, що вона у фінансовому і в усіх інших відношеннях у змозі компетентно та ефективно здійснювати права, надані ліцензією, примусову ліцензію може бути надано за рішенням суду на строк до 4 років.

По-третє, майновим правом є виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання. Це право передбачає можливість усувати всіх інших осіб від використання сорту рослин, породи тварин. При цьому відповідний суб'єкт вправі перешкоджати не будь-якому, а лише неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин.

Згідно зі ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця патенту не може здійснювати щодо посадкового матеріалу сорту такі дії:

- а) виробництво або відтворення (з метою розмноження);
- б) доведення до кондиції з метою розмноження;
- в) пропонування до продажу;
- г) продаж або інший комерційний обіг;

- д) вивезення за межі митної території України;
- е) ввезення на митну територію України;
- є) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах «а» — «е».

Наведене вище застосовується і щодо сорту:

- а) який є похідним в основному від сорту володільця патенту (суттєво успадковує ознаки сорту володільця патенту), за умови, що сорт володільця патенту не є похідним в основному від іншого сорту;
- б) який нечітко відрізняється від сорту володільця патенту;
- в) виробництво якого потребує багаторазового використання сорту володільця патенту.

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» (ст. 44) визначає ряд випадків, коли дії щодо використання сорту іншою особою не вважаються порушенням прав інтелектуальної власності, і, відповідно, володільць патенту на сорт не вправі перешкоджати таким діям. Використання сорту без згоди (дозволу) володільця патенту не визнається порушенням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин у випадках, на які поширюються:

- а) вичерпання виключного права володільця патенту;
- б) право попереднього користування і право при відновленні прав на сорт;
- в) обмеження дії виключного права володільця патенту.

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не поширюються на дії щодо будь-якого матеріалу його сорту або сорту, на який поширюються положення ч. 3 ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», і одержаного безпосередньо з них продукту в разі їх збуту на території України володільцем патенту чи за його згодою, якщо такі дії:

- а) не спрямовані на наступне розмноження зазначеного сорту;
- б) не пов'язані з експортом посадкового матеріалу сорту до країни, в якій не охороняються майнові права інтелектуальної власності на сорти роду чи виду рослин, до якого належить зазначений сорт, крім експорту зібраного матеріалу, призначеного виключно для споживання.

Право попереднього користування передбачає, що будь-яка особа, яка до дати, на яку заявка від іншої особи на реєстрацію права на сорт вважається поданою, в інтересах свого господарства або ділової практики добросовісно використовувала в Україні цей згодом заявлений сорт чи інший сорт, що підпадає під положення ч. 3 ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», або здійснила для цього ефективну і серйозну підготовку, має право безоплатно продовжувати таке використання сорту, як це передбачалося зазначеною підготовкою, і після реєстрації прав на цей сорт і видачі патенту.

Будь-яка особа, яка в період між втратою прав на сорт заявником або володільцем патенту та їх відновленням добросовісно почала використовувати такий сорт чи інший сорт, що підпадає під положення ч. 3 ст. 39 Закону України «Про охорону прав

на сорти рослин», або здійснила для цього ефективну і серйозну підготовку, має право безоплатно продовжувати таке використання чи використовувати сорт, як це передбачалося підготовкою, і після відновлення права відповідним суб'єктом.

Обмеження виключного права на сорт визначене ст. 47 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин». Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не поширюються на дії будь-якої особи з посадковим матеріалом сорту, що охороняється, передбачені положеннями ч. 2 ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», якщо вони здійснені: а) як приватні та з некомерційними цілями; б) в експериментальних цілях; в) з метою створення інших сортів на основі сорту, що охороняється, крім випадків, передбачених положеннями частин 3, 4 ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

Будь-яка особа має право розмножувати у своєму господарстві, і це не вважається порушенням майнових прав володільця патенту, для власних потреб зібраний матеріал, одержаний нею у своєму господарстві вирощуванням сорту, що охороняється, чи сорту, на який поширюються положення ч. 3 ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», за умови належності сорту до перерахованих у ч. 2 ст. 47 цього Закону ботанічних родів і видів (наприклад, боби, горох, жито, рис, ячмінь, картопля та ін.). Умови дотримання законних інтересів володільця патенту щодо зазначених у ч. 2 цієї статті ботанічних родів і видів визначаються Кабінетом Міністрів України за такими принципами: а) розміри земельної ділянки не обмежуються; б) зібраний матеріал може доводитись до посівних кондицій з метою розмноження власником господарства або через надання послуг; в) власник малого господарства не сплачує винагороду володільцю патенту (під власником малого господарства тут слід розуміти власника господарства, що вирощує зібраний матеріал на площі, яка не перевищує площу, необхідну для виробництва 92 тонн зернових); г) інші власники господарств, що використовують сорт, зобов'язані сплачувати володільцю патенту за взаємним договором винагороду, яка повинна бути нижчою від тієї, що сплачується згідно з ліцензійною угодою за розмноження того самого сорту в тому самому регіоні.

Законом можуть передбачатись також інші види майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Так, Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» передбачає, що майнове право володільця патенту може бути предметом застави і використовуватись у спільній діяльності, зокрема, бути внеском до статутного фонду чи майна юридичної особи, та бути предметом іншого комерційного обігу, що не заборонений законом. Також володільць патенту має право передати своє майнове право на сорт на підставі договору будь-якій особі, яка стає його правонаступником. Крім того, він має право заповісти своє майнове право на сорт у спадщину.

До інших майнових прав належить також право на одержання у відповідних випадках винагороди за використання сорту

рослин, породи тварин. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» таке право виникає у випадках видачі примусової ліцензії, а також в інших, визначених цим Законом випадках.

Відповідно до ч. 2 ст. 487 ЦК України суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин є володільць відповідного патенту, якщо інше не передбачено договором чи законом. Варто мати на увазі, що володільцем патенту не у всіх випадках є автор сорту рослин, породи тварин. Згідно зі ст. 35 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», якщо майнове право на сорт мають кілька осіб, то патент на сорт рослин видається особі, яка зазначена у заявці першою, якщо договором між заявниками не передбачено інше.

Законодавство передбачає строки чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин. При цьому дані строки диференціюються залежно від об'єктів: для деревних та чагарникових культур і винограду — 35 років, а для сортів інших рослин та порід тварин — 30 років. Вказані строки відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації відповідних прав.

Також видом прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин є майнове право на поширення сорту рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» поширення сорту — комерційне розповсюдження посадкового матеріалу — матеріального посія сорту, занесеного до Реєстру сортів. Сорти, не внесені до Реєстру сортів, забороняється поширювати в Україні. Порядок ведення Реєстру сортів визначається Положенням про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686.

Право на поширення сорту в Україні виникає з дати прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту. Щодо сортів родів і видів, які не віднесені до переліку родів і видів, сорти яких проходять експертизу на придатність на поширення, що затверджується Установою, рішення про державну реєстрацію прав на сорт є одночасно рішенням про державну реєстрацію сорту. Майновим правом інтелектуальної власності на поширення сорту рослин є право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами.

Право на дозвіл чи заборону поширення сорту полягає в тому, що без дозволу власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин не можуть здійснюватися щодо посадкового матеріалу сорту такі дії:

- а) пропонування до продажу;
- б) продаж або інший комерційний обіг;
- в) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах «а» і «б».

§ 6. Припинення чинності майнових прав на сорт рослин та породу тварин і визнання їх нечинними

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин чи породу тварин обмежена певними строками. Відповідно, зі спливом цих строків припиняються майнові права на вказані об'єкти.

Дострокове припинення чинності виключних майнових прав на сорт рослин, породу тварин та їх поновлення відбувається у випадках і порядку, встановлених законом.

Для сортів рослин ці питання врегульовані статтями 50, 51 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту, що засвідчує це право, припиняється достроково у разі:

— відмови володільця патенту від нього у порядку, визначеному ст. 51 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»;

— несплати збору за підтримання його чинності відповідно до положень ст. 42 цього Закону.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин може бути припинена достроково Установою:

а) за заявою будь-якої особи про втрату однорідності чи стабільності сорту внаслідок незабезпечення його збереженості власником сорту і підтвердження в установленому порядку факту цієї втрати;

б) у разі непадання володільцем патенту вчасно на вимогу Установи інформації, документів, матеріалів, зразків сорту, необхідних для перевірки однорідності чи стабільності сорту;

в) у разі непадання вчасно на вимогу закладу експертизи пропозиції щодо нової назви сорту.

Підстави припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин передбачено у ст. 50-1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

Володільць патенту має право відмовитися від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту, що засвідчує ці права, шляхом подання письмового повідомлення до Установи. Відмова від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту з боку одного із володільців патенту не призводить до припинення дії прав і патенту — вони залишаються власністю інших співвласників сорту. Відмова від прав і патенту набирає чинності від дати отримання Установою письмового повідомлення, на підставі чого вносяться зміни до Реєстру патентів і здійснюється публікація в офіційному виданні Установи. Володільць патенту, який має намір відмовитися від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту і водночас не є автором сорту (селекціонером), зобов'язаний повідомити автора про цей намір. У цьому випадку автор сорту має переважне право на одержання майнових прав інтелектуальної

власності на сорт рослин і патенту впродовж 3 місяців від дати отримання ним повідомлення.

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть бути визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку, якщо:

а) сорт не був відмінним на дату, на яку заявка вважається поданою;

б) сорт не був новим на дату, на яку заявка вважається поданою;

в) за умови набуття майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин головним чином на підставі інформації та документів, наданих заявником, сорт не був однорідним чи стабільним на дату, на яку заявка вважається поданою;

г) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин надано особі, яка не має на це права, за умови, що воно не передається особі, яка має на це право.

Разом з визнанням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин визнаються недійсними в тому ж обсязі державна реєстрація цього права та патент, що його засвідчує.

Якщо майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин визнані недійсними, вони вважаються такими, що з самого початку не мали наслідків, визначених Законом України «Про охорону прав на сорти рослин».

Глава 13

Право інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральних мікросхем

§ 1. Компонування інтегральної мікросхеми як об'єкт права інтелектуальної власності

Правова охорона компонувань інтегральних мікросхем є досить новим явищем і пов'язана із розвитком такої сфери діяльності, як мікроелектроніка. Більшість електронічних пристроїв, якими користується сучасна людина (мобільні телефони, радіоприймачі, магнітофони, телевізори тощо), виготовляються із використанням мікросхем. Вони дають змогу забезпечувати максимальну функціональність пристроїв при їхніх мінімальних розмірах. Самі мікросхеми виготовляються за певними «схемами» (топографіями). Розроблення топографії є творчим процесом, а тому результати такої творчості потребують правової охорони.

У законодавстві різних держав мають місце неоднакові підходи щодо охорони цих об'єктів (за допомогою авторського права, патентного права, законодавства про захист від недобросовісної конкуренції тощо). Законодавство України передбачає охорону

компонувань інтегральних мікросхем sui generis, виділяючи їх в окремий інститут права інтелектуальної власності. Ця позиція закріплена у Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» і втілюється у ЦК України, де цьому інституту присвячується глава 40.

Варто звернути увагу, що ЦК України децю змінює термінологію, називаючи цей об'єкт компонентуванням інтегральної мікросхеми. До цього у законодавстві вживалося поняття «топографія інтегральної мікросхеми». У зв'язку з цим, у ст. 420 ЦК України, де наводиться перелік об'єктів права інтелектуальної власності, вказано «компонтування (топографії) інтегральних мікросхем», тобто поняття «компонтування» і «топографія» розуміються як синоніми.

Інтегральна мікросхема (далі — ІМС) — мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення. При цьому для інтегральної мікросхеми важливо, щоб вона виконувала якомога більше функцій при найменших розмірах. Для досягнення цієї мети вирішальне значення має вдале взаємне розміщення елементів такої мікросхеми, яке є результатом інтелектуальної, творчої діяльності.

Компонтування (топографія) ІМС (далі — компонентування ІМС) — зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів ІМС та з'єднань між ними. Об'єктом права інтелектуальної власності виступає, власне, компонентування ІМС, а не сама ІМС. Крім того, відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» цим Законом не охороняються права на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в компонентування ІМС.

Умовою придатності компонентування ІМС для набуття права інтелектуальної власності на нього є оригінальність (ст. 471 ЦК України). Критерії відповідності компонентування ІМС цій умові визначені ст. 5 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».

Компонтування ІМС визнається оригінальним, якщо воно не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонентування ІМС, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відомим у галузі мікроселектроніки до дати подання заявки до Установи (під терміном «Установа» розуміється центральний орган виконавчої влади з питань охорони інтелектуальної власності. На даний час таким органом є Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України, створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 601 «Про утворення Державного департаменту інтелектуальної власності») або до дати його першого використання. При цьому компонентування ІМС визнається оригінальним доти, доки не доведено протилежне.

Компонування, яке містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подання заявки до Установи або на дату першого використання, може бути визнане оригінальним тільки в тому разі, якщо сукупність таких елементів у цілому відповідає вказаним вище вимогам.

Як і для об'єктів патентного права, для компонування ІМС законодавство передбачає пільгу на новизну. На визнання компонування ІМС оригінальним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання до Установи заявки на реєстрацію цього компонування ІМС не перевищує 2 років.

Не може бути визнане оригінальним компонування ІМС, заявка на реєстрацію якого подана до Установи пізніше, ніж через 2 роки від дати його першого використання.

§ 2. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральних мікросхем

Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є:

- 1) автор компонування інтегральної мікросхеми;
- 2) інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за договором чи законом (ст. 473 ЦК України).

Суб'єктом права інтелектуальної власності на компонування ІМС, є, по-перше, його творець — автор компонування ІМС. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» автор — фізична особа, творчою працею якої створено топографію ІМС. Автором компонування ІМС може бути тільки фізична особа. Юридична особа не може набувати статусу автора компонування ІМС, оскільки здатністю до творчості наділена тільки людина. За відповідних умов юридична особа може стати володільцем свідоцтва на компонування ІМС, але не його автором. Фізична особа може стати автором компонування ІМС незалежно від її віку, психічного стану, освіти тощо. Іноземці та особи без громадянства мають такі самі права, як і права громадян України, за винятками тих, що встановлені міжнародними договорами України. Праця автора компонування ІМС завжди повинна мати творчий характер.

В окремих випадках компонування ІМС є результатом спільної творчої праці двох чи більше фізичних осіб (співавторство). Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» автори, які спільно створили топографію ІМС, мають однакові права на реєстрацію топографії ІМС, якщо інше не передбачено угодою між ними. Таким особам видається одне свідоцтво (ст. 14 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»), в якому всі вони вказуються як автори.

Підставою для спеціального творчого права на створення композицій ІМС є слід відірвати інших осіб, робота яких не мала творчого характеру. Особам, які при створенні композицій ІМС надавали авторіві (авторам) лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів для одержання правового захисту, але не внесли особистого творчого вкладу у створення композицій ІМС, право авторства не належить.

Потрібно розмежовувати створення композицій ІМС у співавторстві і створення однакових композицій ІМС двома чи більше особами незалежно одна від одної. В останньому випадку співавторства немає, оскільки немає спільної праці — вказані особи створили композиції ІМС роздільно, незалежно одна від одної. Тому в цьому випадку підлягають застосуванню норми про право першого заявника: якщо до Установи надійшло дві чи більше заявок на одну і ту саму топографію ІМС від різних заявників, то право на реєстрацію топографії належить тому заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи, або якщо заявлено дату першого використання топографії ІМС, то більш ранню дату першого використання, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації топографії ІМС, можливості оскарження якого вичерпані (ст. 8 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»).

Крім автора композицій ІМС, право інтелектуальної власності на нього з підстав, передбачених договором чи законом, може набуватися також іншими особами.

Підставою набуття іншими особами права інтелектуальної власності на композиції ІМС може бути договір. Наприклад, володілець свідоцтва може укласти договір про передачу виключних майнових прав на композиції ІМС іншій особі (ст. 1113 ЦК України).

Право інтелектуальної власності на композиції ІМС може бути роботодавець автора, якщо композиції ІМС створене у зв'язку з виконанням трудового договору. Відповідно до ч. 2 ст. 429 ЦК України майнові права інтелектуальної власності у цьому випадку належать працівникові, який створив композиції ІМС, та юридичній чи фізичній особі, де або в якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Водночас спеціальна норма Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» по-іншому регулює це питання, передбачаючи у ст. 7, що право на реєстрацію топографії ІМС і усі права, що з цієї реєстрації випливають, має роботодавець автора топографії ІМС або його правонаступник, якщо топографію ІМС створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.

Якщо композиції ІМС створено за замовленням, то право інтелектуальної власності на нього у відповідних випадках може бути замовник (ст. 430 ЦК України).

До інших осіб, які можуть набувати право інтелектуальної власності на компопування ІМС, належать також правонаступники. Так, у випадку смерті автора компопування ІМС, право на його реєстрацію набуває спадкоємець (спадкоємці). При реорганізації юридичної особи, яка була володільцем свідоцтва на компопування ІМС, майнові права, що випливають зі свідоцтва, переходять до правонаступника (правонаступників).

§ 3. Набуття прав інтелектуальної власності на компопування інтегральної мікросхеми

Набуття права інтелектуальної власності на компопування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом (ст. 472 ЦК України; ст. 4 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»). Держава здійснює правову охорону топографії ІМС шляхом її реєстрації Установою. Виключне право на використання топографії ІМС засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії ІМС. Відповідно до п. 1.3. Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2002 р. № 260, реєстрація є обов'язковою умовою охорони прав на топографію ІМС. Тобто за законодавством України право інтелектуальної власності на компопування ІМС виникає не на підставі самого факту його створення, а на підставі реєстрації компопування ІМС і видачі суб'єктові документа, яким засвідчується набуття цього права. Таким документом є свідоцтво, яке видається Державним департаментом інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

Свідоцтво на компопування ІМС, як і патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, характеризується певними межами чинності:

1) територіальні межі чинності свідоцтва визначаються територією держави, в якій його видано. Свідоцтво, видане в Україні, забезпечує охорону компопування ІМС в межах території України;

2) часові межі чинності — свідоцтво діє протягом чітко встановленого у законі строку. Строк чинності свідоцтва на компопування ІМС спливає через 10 років від дати подання заявки в установленому законом порядку (ч. 2 ст. 475 ЦК України; ст. 4 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»);

3) предметні межі чинності (обсяг наданої правової охорони) визначаються зображенням компопування на матеріальному носіїві. Зображення компопування ІМС відображається в матеріалах заявки, яка подається для його реєстрації. Так, п. 2.4.1. Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми передбачено, що для ідентифікації топографії ІМС, яка не використовувалася до дати подання заявки, до заяви додається один примірник комплекту

матеріалів, що дають вичерпну інформацію щодо топографії ІМС, та реферат. Такі матеріали мають відображати кожний шар топографії (фотошаблони, збірне топографічне креслення, пошарові топографічні креслення, фотографії кожного шару топографії, зафіксованої в ІМС). Для ідентифікації топографії ІМС, яка використовуувалася до дати подання заявки, разом із заявкою подаються чотири зразки ІМС, виготовленої за заявленою топографією, в тому вигляді, в якому ІМС була виготовлена, а реферат має додатково містити відомості про дату першого використання та основні технічні характеристики такої ІМС.

Питання щодо визначення обсягу правової охорони має надзвичайно важливе практичне значення, оскільки саме обсяг правової охорони дає змогу встановити, чи мало місце в певному конкретному випадку порушення права інтелектуальної власності на компонування ІМС, чи ні.

Загальні норми, що визначають порядок одержання свідоцтва на компонування ІМС, закріплені у Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». Більш детально цей порядок регламентований згадуваними вище Правилами складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми. Порядок ведення Державного реєстру України топографій ІМС, видачі свідоцтв про їх державну реєстрацію та їхніх дублікатів, а також форма свідоцтва встановлені Положенням про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 12 квітня 2001 р. № 292.

За загальним правилом право на реєстрацію топографії ІМС має її творець — автор (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»).

В окремих випадках право на реєстрацію топографії ІМС може належати іншим особам:

- роботодавцю;
- правонаступнику.

Право на реєстрацію топографії ІМС і усі права, що з цієї реєстрації випливають, має роботодавець автора топографії ІМС, якщо топографію ІМС створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше (ст. 7 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»). Автор топографії ІМС, створеної у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця, зобов'язаний подати роботодавцю письмове повідомлення про створену ним топографію ІМС разом з матеріалами, що відображають топографію ІМС досить ясно і повно. Примірна форма такого повідомлення затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2004 р. № 986. Протягом 4 місяців від дати одержання цього повідомлення роботодавець повинен вчинити одну з таких дій:

- 1) подати заявку до Установи;

2) прийняти рішення про збереження топографії як конфіденційної інформації, про що він зобов'язаний письмово повідомити автора.

Якщо у вказаний строк роботодавець не вчинить жодної із вказаних дій, то право на реєстрацію топографії переходить до автора. Право на реєстрацію топографії ІМС може належати також правонаступнику автора (наприклад в разі його смерті) або правонаступнику роботодавця.

Особа, яка бажає зареєструвати топографію ІМС і має на це право, подає до Установи заявку на реєстрацію. Заявка — сукупність документів, необхідних для реєстрації топографії ІМС видачі свідоцтва. Законодавство закріплює низку вимог до заявки, а точніше до мови, якою її складено, змісту, єдності. Заявка на реєстрацію топографії ІМС складається українською мовою. До складу заявки мають входити такі документи:

- заява на реєстрацію топографії ІМС;
- матеріали, що ідентифікують топографію ІМС.

З метою ідентифікації топографії ІМС, яка не використовувалася до дати подання заявки, Установі подаються в одному примірнику матеріали, що дають вичерпну інформацію щодо топографії. З метою ідентифікації топографії ІМС, яка використовувалася до дати подання заявки, Установі разом із заявкою подаються зразки ІМС, що включають топографію, в такому вигляді, в якому її введено в оборот. У цьому разі заява повинна містити також відомості про дату, коли топографію ІМС вперше було використано, а матеріали — основні технічні характеристики зразка ІМС.

Якщо подані матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, містять інформацію про будь-який шар топографії ІМС або його частину, яка, на думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у цілому або відповідну його частину може бути вилучено і включено до складу матеріалів, що ідентифікують топографію ІМС, в закодованій формі.

Вимога єдності передбачає, що заявка на реєстрацію топографії ІМС має стосуватися тільки однієї топографії ІМС.

За подання заявки сплачується збір. Розміри і порядок внесення збору встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною об'єктів інтелектуальної власності». Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом із заявкою або протягом 2 місяців від дати подання заявки.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» датою подання заявки є дата одержання Установою заявки, що відповідає вимогам пунктів 4—6 ст. 9 цього Закону.

Реєстрація топографії ІМС здійснюється за заявочною системою. Тобто рішення про видачу свідоцтва приймається Установою без перевірки відповідності умов охороноздатності. Експертизу заявки здійснює заклад експертизи — Державне підприємство

«Граничні лінії інтегральних мікросхем» (С. Укрпатент)». Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» експертиза заявки на реєстрацію топографії ІМС передбачає:

- встановлення дати подання заявки на підставі ст. 10 цього Закону;
- визначення, чи є об'єкт, що заявляється, топографією ІМС;
- перевірку заявки на відповідність формальним вимогам ст. 9 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою;
- перевірку документа про сплату збору за подання заявки на відповідність встановленим вимогам.

Кінцеві результати експертизи відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, який набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію топографії ІМС або про відмову в проведенні реєстрації. Рішення надсилається заявникові.

Після прийняття рішення про реєстрацію заявленої топографії ІМС Установа здійснює реєстрацію заявленої топографії ІМС, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються Положенням про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 12 квітня 2001 р. № 292. Державна реєстрація топографії ІМС здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС і збору за публікацію про реєстрацію топографії ІМС. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію топографії ІМС.

Після внесення до Реєстру відомостей щодо реєстрації топографії ІМС будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається Інструкцією про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2005 р. № 247.

Одночасно з державною реєстрацією топографії ІМС здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про реєстрацію топографії ІМС, визначених в установленому порядку.

Установа видає заявнику свідоцтво у місячний строк після реєстрації топографії ІМС. Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне свідоцтво і надсилається тому заявникові, адреса якого з цією метою зазначена у заяві, а за відсутності такого зазначення — першому заявникові за списком вказаних у заяві заявників.

§ 4. Зміст прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Законодавство України закріплює низку прав інтелектуальної власності на топографію ІМС за її автором. Насамперед йдеться

привласнити істотні права. До таких належить, поперше, право авторства. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» автору топографії ІМС належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково. Право авторства полягає у можливості автора топографії ІМС визнаватися її творцем. Особистим немайновим правом автора є право на авторське ім'я. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» у заяві про реєстрацію топографії ІМС обов'язково має бути вказано автора (авторів). При цьому автор має право вимагати, щоб його не згадували як автора в публікації Установи. Майновим правом автора є його право на одержання винагороди. Таке право виникає в автора топографії ІМС, створеної у зв'язку із виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця. У цьому разі, якщо роботодавець використав своє право на реєстрацію топографії ІМС чи на збереження її як конфіденційної інформації, автор має право на винагороду відповідно до економічної цінності топографії та іншої вигоди, яку одержав би роботодавець чи його правонаступник. Винагорода авторові виплачується у розмірі та на умовах, що визначаються письмовою угодою між автором і роботодавцем, яка укладається не пізніше 4 місяців від дати одержання роботодавцем повідомлення про створення топографії ІМС.

Свідоцтво на топографію ІМС надає його володільцеві низку майнових прав, до яких згідно зі ст. 474 ЦК України належать:

- 1) право на використання композивання інтегральної мікросхеми;
- 2) виключне право дозволяти використання композивання інтегральної мікросхеми;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню композивання інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Варто підкреслити, що вказані майнові права належать володільцю відповідного свідоцтва (ним не завжди є автор), якщо інше не встановлено законом чи договором.

Майнові права інтелектуальної власності на композивання ІМС мають строковий характер. Загалом, ці права діють в межах строку дії свідоцтва на топографію ІМС. Водночас майнові права на топографію ІМС є чинними від дати, наступної за датою їх державної реєстрації (ст. 475 ЦК України). Законодавство не передбачає можливості продовження строку чинності виключних майнових прав на композивання ІМС.

До майнових прав насамперед належить право на використання композивання ІМС. Це право передбачає можливість використовувати композивання ІМС на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших суб'єктів прав на зареєстровані композивання ІМС.

Поняття використання щодо компоновань ІМС включає такі дії:

- копіювання компоновання ІМС;
- виготовлення ІМС із застосуванням цього компоновання;
- виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС;
- ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України;

— пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованого компоновання, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають компоновання ІМС оригінальним.

Важливим майновим правом інтелектуальної власності на компоновання ІМС є виключне право дозволяти використання компоновання ІМС іншим особам. Надання дозволу на використання компоновання ІМС іншою особою може здійснюватися у формі видачі ліцензії на використання компоновання ІМС (ст. 1108 ЦК України), укладення ліцензійного договору (ст. 1109 ЦК України).

Право дозволяти використання компоновання ІМС має виключний характер, оскільки володілець свідоцтва вправі надавати дозвіл на використання об'єкта. Однак законодавство передбачає окремі винятки з цього правила.

По-перше, з метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованого компоновання ІМС визначеній ним особі без згоди володільця свідоцтва у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання компоновання ІМС. Порядок надання цього дозволу затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 8.

По-друге, якщо зареєстроване компоновання ІМС не використовується в Україні протягом 3 років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання компоновання ІМС було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати компоновання ІМС, у разі відмови володільця прав на зареєстроване компоновання ІМС від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованого компоновання ІМС. Якщо володілець прав на зареєстроване компоновання ІМС не доведе, що факт невикористання зареєстрованого компоновання ІМС зумовлений поважними причинами, суд може прийняти рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання зареєстрованого компоновання ІМС з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди.

До майнових прав інтелектуальної власності на компоновання ІМС належить також виключне право перешкоджати неправомірному використанню компоновання інтегральної мікросхеми, в

тому числі забороняти таке використання. Це право, як і попереднє, має виключний характер, оскільки належить лише конкретній особі — як правило, володільцеві свідоцтва. При цьому варто звернути увагу, що в даному випадку йдеться про виключне право перешкоджати не будь-якому, а тільки неправомірному використанню компонентування ІМС. У цьому аспекті потрібно мати на увазі, що Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» закріплює низку випадків, коли дії із використання компонентування ІМС не вважаються порушенням права інтелектуальної власності, тобто є правомірними.

Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонентування ІМС, використання його:

— у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що зареєстроване компонентування ІМС використовується лише для потреб зазначеного засобу;

— без комерційної мети;

— з науковою метою або в порядку експерименту;

— за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо) з повідомленням про таке використання володільця свідоцтва на компонентування ІМС одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонентування ІМС, ввезення на митну територію України, пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях або інше введення в оборот ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованого компонентування, і будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони придбані законним шляхом. ІМС із зареєстрованим компонентуванням та вироби, що містять такі ІМС, вважаються придбаними будь-якою особою законним шляхом, якщо вони після виготовлення були введені в оборот володільцем прав на зареєстроване компонентування ІМС чи за його дозволом (так званий принцип вичерпання прав).

Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонентування ІМС, використання ІМС будь-якою особою, що придбала ІМС і при цьому не знала і не могла знати, що ця ІМС або виріб, що її містить, були виготовлені і введені в оборот з порушенням прав, що надаються реєстрацією компонентування ІМС. Проте після одержання відповідного повідомлення від володільця прав зазначена особа повинна припинити використання ІМС або виплатити йому компенсацію, розмір якої встановлюється за згодою сторін. Спори щодо компенсації та порядку її виплати розв'язуються у судовому порядку.

До дій, які не визнаються порушенням прав на зареєстроване компонентування ІМС, закон відносить також використання компонентування ІМС на основі права попереднього користувача. Відповідно до ст. 480 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компонентування інтегральної мікросхеми або,

або до дати пріоритету, до дати пріоритету заперечення в інтересах своєї діяльності добросовісно використала компоновання інтегральної мікросхеми в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Для виникнення в особи права попереднього користувача необхідна одночасна наявність таких умов:

- особа повинна в інтересах своєї діяльності використати компоновання ІМС або здійснити значну і серйозну підготовку для такого використання. Дії, що визнаються використанням компоновання ІМС, визначені ст. 16 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»;

- вказані дії мають бути вчинені добросовісно;

- названі вище дії мають бути здійснені до дати подання заявки;

- використання компоновання ІМС чи значна та серйозна підготовка до такого використання мають бути проведені на території України.

Право попереднього користувача передбачає, що ця особа вираві без дозволу володільця свідоцтва і безоплатно, тобто без виплати винагороди:

- продовжувати таке використання компоновання ІМС, якщо на дату подання заявки чи на дату пріоритету ця особа вже використовувала компоновання ІМС. При цьому право попереднього користувача обмежується обсягом використання, яким воно було на дату подання заявки чи на дату пріоритету;

- використовувати компоновання ІМС, якщо на дату подання заявки чи на дату пріоритету ця особа тільки здійснила значну та серйозну підготовку до використання компоновання ІМС. При цьому право попереднього користувача обмежується тим обсягом використання, як це передбачалося вказаною підготовкою.

Законодавством передбачено обмеження щодо можливості відчуження права попереднього користувача та переходу його до інших осіб. Воно може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано компоновання ІМС або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. В усіх інших випадках дане право не може передаватися чи переходити до інших осіб.

До інших майнових прав можна віднести закріплене Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» право сповіщати про реєстрацію компоновання ІМС шляхом позначення компоновання або виробів, що містять таке компоновання, виділеною літерою «Т» із зазначенням дати початку строку дії права на використання компоновання ІМС та інформації, яка надає можливість ідентифікувати володільця прав.

Тарою, в разі права надати дозвіл на використання даного компоненту ІМС, володільць свідоцтва вправі укласти з іншою особою договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонентування ІМС (ст. 1113 ЦК України).

У певних випадках володільць свідоцтва має право на одержання винагороди чи компенсації за використання компонентування ІМС. Так, у випадку, якщо Кабінет Міністрів України з метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства дозволить використання компонентування ІМС визначеній ним особі без згоди володільця свідоцтва, останньому сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності компонентування ІМС. Так само, якщо суд винесе рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання зареєстрованого компонентування ІМС у зв'язку з тим, що компонентування ІМС не використовується в Україні протягом 3 років, володільцеві свідоцтва сплачується винагорода. Також, якщо має місце використання компонентування ІМС за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо), володільцю свідоцтва виплачується відповідна компенсація.

§ 5. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонентування ІМС та визнання їх недійсними

Свідоцтво на топографію ІМС та засвідчувані ним майнові права мають визначений законом строк чинності. Відповідно, зі спливом цього строку припиняється дія свідоцтва та засвідчених ним майнових прав інтелектуальної власності на компонентування ІМС.

Дострокове припинення дії свідоцтва, отже і майнових прав, що ним засвідчуються, передбачає припинення цих прав у визначених законом випадках до спливу визначеного ч. 2 ст. 475 ЦК України 10-річного строку.

Дія свідоцтва може бути припинена достроково за ініціативою володільця свідоцтва. Особа, якій належать майнові права на компонентування ІМС, вправі розпоряджатися ними на власний розсуд, в тому числі порушувати питання про дострокове припинення чинності цих прав. Однак ЦК України встановлює межі здійснення цього суб'єктивного права — дострокове припинення чинності майнових прав на компонентування ІМС за ініціативою особи, якій ці права належать, здійснюється за умови, якщо це не суперечить умовам договору.

Питання щодо порядку дострокового припинення дії свідоцтва на компонентування ІМС за ініціативою особи, якій воно належить, Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» не врегульовані. Водночас п. 2.2. Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем передбачає, що до реєстру вносяться відомості, зокрема щодо

припинення дії свідоцтва. Ця норма стосується і дострокового припинення дії свідоцтва. Відповідно до п. 2.3. вказаного Положення підставою для внесення відомостей до реєстру є: рішення Установи; рішення судових органів; клопотання власника (власників) свідоцтва. Оскільки мова йде про дострокове припинення чинності майнових прав за ініціативою особи, якій вони належать, то підставою для внесення відповідних відомостей до реєстру в цьому випадку буде клопотання володільця (володільців) свідоцтва.

У статті 476 ЦК України передбачається можливість закріплення в законі також інших випадків дострокового припинення майнових прав на компонування ІМС. Однак на сьогодні Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» таких випадків не передбачає. Хоча у ст. 4 цього Закону зазначено, що дія реєстрації припиняється достроково в разі визнання такої реєстрації недійсною, ця норма сформульована некоректно, оскільки потрібно розрізняти дострокове припинення законно існуючого і визнання недійсним того, що з самого початку було шкідливим. Таке розмежування передбачено у ЦК України, який окремо регулює дострокове припинення майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС (ст. 476) та визнання прав на компонування ІМС недійсними (ст. 479).

Припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС як юридичний факт породжує відповідні правові наслідки, які передбачені ст. 477 ЦК України. Вони полягають у тому, що в разі припинення чинності виключних майнових прав на компонування ІМС будь-яка особа має право вільно та безоплатно використовувати таке компонування ІМС, за винятками, встановленими законом. Вільне використання будь-якою особою компонування ІМС означає, що воно здійснюється без отримання дозволу володільця свідоцтва. Безоплатність передбачає здійснення використання компонування ІМС без виплати володільцю свідоцтва винагороди за це. Вказані правові наслідки є загальними, оскільки стосуються як припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС зі спливом встановленого строку їх чинності (ст. 475 ЦК України), так і випадків дострокового їх припинення (ст. 476 ЦК України).

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на його використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

У статті 478 ЦК України передбачено, що відновлення достроково припинених виключних майнових прав проводиться за заявою особи, якій вони належали у момент їх припинення, в порядку, визначеному законом. Однак сьогодні законодавством такий порядок не визначений, а тому це питання потребує якнайшвидшого законодавчого врегулювання.

Підстави і порядок визнання недійсною реєстрації топографії ІМС, отже, і майнових прав на компоновання ІМС містяться у Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». Відповідно до ст. 20 цього Закону реєстрація топографії ІМС може бути визнана у судовому порядку недійсною у разі:

- а) невідповідності зареєстрованої топографії ІМС умовам охороноздатності, визначеним ст. 5 цього Закону;
- б) порушення вимог п. 2 ст. 24 цього Закону;
- в) реєстрації компоновання ІМС внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У разі визнання реєстрації компоновання ІМС недійсною Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність». Реєстрація компоновання ІМС, визнана недійсною, вважається такою, що не набрала чинності, від дати реєстрації компоновання ІМС.

Глава 14

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

§ 1. Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції

Раціоналізаторство (від *лат.* *ratio* — розумний) за часів СРСР було найбільш масовим видом технічної творчості. Держава зі свого боку була заінтересована в раціоналізаторській діяльності, оскільки це давало змогу постійно удосконалювати виробничі процеси. Тому в законодавстві, що діяло за часів СРСР, правовій охороні раціоналізаторських пропозицій традиційно приділяли достатньо уваги¹.

У сучасних умовах раціоналізаторська діяльність не втрачає свого значення, будучи важливим фактором удосконалення техніки і технологій на виробництві. Як справедливо підкреслював О. А. Підпригора, хоч законодавство більшості країн не знає такого об'єкта правового захисту, у нас раціоналізація міцно увійшла до творчого доробку новаторів виробництва і принесла неабияку користь народному господарству України. За таких умов було б нерозумно відмовлятися від цієї форми науково-технічної діяльності². Тому до ЦК України 2003 р. включено

¹ Про становлення законодавства у сфері охорони раціоналізаторських пропозицій див.: Святоцкий А. Д., Крайнев П. П., Прахов Б. Г. Право интеллектуальной собственности на рационализаторское предложение / Под ред. А. Д. Святоцкого. — К.: Ин Юре, 2004. — С. 12—17.

² Підпригора О. А. Проблеми кодифікації законодавства про інтелектуальну власність // Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А. С. Довгерта. — К., 2000.

пропозитивні рішення, які не мають характеру винаходи, не є об'єктом правової охорони, проте рішення про правову охорону засвідчені в ЦК України норми про раціоналізаторські пропозиції має сприяти розвитку раціоналізаторства в Україні та стати основою для подальшого становлення законодавства у цій сфері¹.

Сьогодні спеціального закону про право інтелектуальної власності на раціоналізаторські пропозиції в Україні не прийнято. Норми про раціоналізаторські пропозиції містяться у Тимчасовому положенні про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженому Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92. Хоч це Тимчасове положення Указом Президента України від 22 червня 1994 р. № 324/94 визнано таким, що втратило чинність в частині охорони об'єктів промислової власності, щодо раціоналізаторських пропозицій воно продовжує діяти (див. п. 5 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/844 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)»).

Раціоналізаторська пропозиція — це визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності (ст. 481 ЦК України).

Раціоналізаторська пропозиція повинна не лише містити певне завдання, а й вказувати на конкретні засоби його вирішення. Раціоналізаторські пропозиції можуть містити, по-перше, технологічні (технічні) рішення. Такі рішення можуть полягати у створенні або зміні конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної техніки або складу матеріалу. Власне, вказаними рішеннями і обмежувались раціоналізаторські пропозиції відповідно до Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Однак ЦК України розширює поняття раціоналізаторської пропозиції, передбачаючи, що вона може містити також організаційні рішення. Це можуть бути, наприклад, зміни в організації матеріально-технічного постачання виробництва, постановки обліку готової продукції тощо.

Об'єктом раціоналізаторської пропозиції відповідно до ч. 2 ст. 481 ЦК України може бути матеріальний об'єкт (наприклад, готовий виріб, інструмент тощо) або процес (технологія виробництва, порядок ведення обліку тощо).

Для надання правової охорони раціоналізаторській пропозиції вона повинна відповідати низці умов:

- 1) містити локальну новизну;
- 2) мати корисний ефект;

¹ Вісник господарського судочинства. — 2006. — № 3.

4) стосується сфери діяльності юридичної особи, якій вона подана.

Перші дві умови сформульовані у Тимчасовому положенні про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні: раціоналізаторська пропозиція має бути новою і корисною для підприємства, якому вона подана.

Новизна є умовою надання правової охорони раціоналізаторським пропозиціям. Проте на відміну від об'єктів патентного права, для яких передбачена світова новизна, раціоналізаторська пропозиція має характеризуватися локальною новизною — бути новою для юридичної особи, якій вона подана. Раціоналізаторська пропозиція є новою для підприємства, якому вона подана, якщо згідно з наявними на цьому підприємстві джерелами інформації ця або тотожна поданій пропозиція не була відома в мірі, достатній для її практичного використання. Не визнається обставиною, що впливає на новизну раціоналізаторської пропозиції, її використання за ініціативою автора протягом не більше 3 місяців до подання заяви.

Зважаючи на сутність раціоналізаторської пропозиції як об'єкта права інтелектуальної власності, законодавство закріплює для неї таку умову надання правової охорони, як корисний ефект для підприємства, якому вона подана. Раціоналізаторська пропозиція є корисною для підприємства, якому вона подана, якщо її використання дає змогу підвищити економічну ефективність або одержати інший позитивний ефект цим підприємством. Не визнаються раціоналізаторськими пропозиції, які знижують надійність та інші показники якості продукції або погіршують умови праці, якість робіт, а також викликають або збільшують рівень забруднення навколишнього природного середовища.

Також раціоналізаторська пропозиція має стосуватися будь-якої сфери діяльності юридичної особи, якій цю пропозицію подано. Тобто раціоналізаторська пропозиція може бути подана такій юридичній особі, яка здійснює види діяльності, в яких може бути використано цю пропозицію.

§ 2. Суб'єкти та порядок набуття права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана (ст. 483 ЦК України).

Відповідно до п. 10 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні автором раціоналізаторської пропозиції визнається фізична особа, творчою працею якої вона створена. Не може виступати автором раціоналізаторської пропозиції

юридична особа. Частіше за все авторами раціоналізаторських пропозицій є працівники юридичної особи, якій вони подаються. Однак законодавство не визнає це обов'язковою умовою. Тобто раціоналізаторську пропозицію може бути подано й особою, яка не є працівником юридичної особи.

Якщо раціоналізаторська пропозиція створена спільною творчою працею кількох фізичних осіб, всі вони визнаються співавторами. Порядок користування правами на раціоналізаторську пропозицію, створену у співавторстві, визначається угодою між ними. Зразок договору між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2004 р. № 986 (має рекомендаційний характер).

Водночас не визнаються авторами фізичні особи, які не внесли особистого творчого вкладу в створення раціоналізаторської пропозиції, а надали автору тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню прав на раціоналізаторську пропозицію та її використанню.

Поряд з автором суб'єктом права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію визнається також юридична особа, якій цю пропозицію подано. Варто ще раз підкреслити, що раціоналізаторська пропозиція може бути подана тільки юридичній особі. За змістом закону це може бути будь-яка юридична особа, незалежно від організаційно-правової форми, форми власності, відомчої підпорядкованості тощо. Водночас сфера здійснюваної такою юридичною особою діяльності повинна передбачати можливість використання цієї раціоналізаторської пропозиції.

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію засвідчується свідоцтвом. На відміну від патентів на винаходи, корисні моделі чи промислові зразки, видачу яких здійснює Державний департамент інтелектуальної власності, свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію видає юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською.

Відповідно до Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні заява на раціоналізаторську пропозицію подається в письмовій формі підприємству, на якому передбачається її використання. Наказом Державного патентного відомства України від 27 серпня 1995 р. № 131 затверджені Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію. Форми заяви на раціоналізаторську пропозицію та журналу реєстрації раціоналізаторських пропозицій затверджені наказом Державного комітету статистики України від 10 серпня 2004 р. № 469.

Заява на раціоналізаторську пропозицію у день її подання реєструється у Журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій (Форма № ІВ-4). Загалом, порядок розгляду заяв на раціоналізаторські пропозиції та прийняття щодо них рішень визначається самою юридичною особою (Інструкція щодо запов-

нення форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, комбонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій), затверджена наказом Державного комітету статистики України від 10 серпня 2004 р. № 469).

Підприємство, яке прийняло до розгляду заяву на раціоналізаторську пропозицію, має її зареєструвати і протягом місяця з дати реєстрації прийняти щодо неї рішення. Після прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською автору має бути видане свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію, яке підтверджує визнання пропозиції раціоналізаторською, дату її подання та авторство на раціоналізаторську пропозицію. Форма свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію та зміст зазначених в ній відомостей визначені Положенням про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі, затвердженим наказом Державного патентного відомства України від 22 серпня 1995 р. № 129.

Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані (ст. 482 ЦК України). Тобто охороні підлягає саме та сукупність суттєвих ознак раціоналізаторської пропозиції, яка наведена в описі та у кресленнях, якщо вони подані. У пункті 16 Методичних рекомендацій про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію передбачено, що в розділі «Опис пропозиції» викладаються недоліки існуючої конструкції, виробу, технології виробництва і застосовуваної техніки чи складу матеріалів, які усуваються пропозицією, ціль пропозиції, зміст запропонованого рішення, включаючи дані, достатні для його практичного здійснення без участі автора (співавторів), а також відомості про прибуток чи інший позитивний ефект. Якщо до опису додані відповідні креслення, то обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається також і цими кресленнями.

§ 3. Зміст прав інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

Суб'єктом прав інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є насамперед автор — творець раціоналізаторської пропозиції.

Відповідно до п. 10 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні авторові раціоналізаторської пропозиції належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом. Авторство на раціоналізаторську пропозицію охороняється безстроково.

Автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція

подана (ст. 1 ст. 431 ЦК України). Цьому суб'єктивному праву автора раціоналізаторської пропозиції кореспондус обов'язок юридичної особи, якій подано цю пропозицію, надати автору таке заохочення. Варто звернути увагу на те, що ЦК України вводить поняття «добросовісне заохочення». Раніше чинне законодавство закріплювало за автором раціоналізаторської пропозиції право на одержання винагороди. Передбачене ЦК України поняття «добросовісне заохочення» є ширшим за змістом, ніж поняття «винагорода». ЦК України не уточнює, в чому може полягати таке заохочення, а лише вказує на те, що воно має бути добросовісним. У цьому випадку йдеться про оціночне поняття, а тому відповідність поданого автору заохочення умові добросовісності має визначатися у кожному конкретному випадку окремо. При цьому має бути враховано технічний рівень заявленої пропозиції, її значення для юридичної особи, одержаний юридичною особою прибуток чи інший позитивний ефект від використання раціоналізаторської пропозиції.

Якщо автору раціоналізаторської пропозиції надається заохочення у вигляді виплати винагороди, то при цьому слід враховувати, що відповідно до п. 53 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні право на винагороду має автор (співавтори) раціоналізаторської пропозиції протягом 2 років від дати початку її використання на підприємстві, яке видало автору свідоцтво на цю раціоналізаторську пропозицію. При цьому розмір винагороди визначається умовами договору між автором і підприємством і не може бути менше:

- 10 % доходу, одержуваного щорічно підприємством від використання раціоналізаторської пропозиції;
- 2 % від частки собівартості продукції (робіт і послуг), що припадає на раціоналізаторську пропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання доходу.

Винагорода сплачується автору відповідно до договору, але не пізніше 3 місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської пропозиції. У пункті 39 Методичних рекомендацій про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію визначено, що договір між автором (співавторами) і підприємством про розмір винагороди і строки її виплати (щоквартально, щомісячно та ін.) укладається в довільній формі одночасно з визнанням пропозиції раціоналізаторською і прийняттям її до використання, підписується автором (співавторами) і керівником підприємства і завіряється печаткою підприємства. Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2004 р. № 986 затверджений зразок договору про добросовісне заохочення за використання раціоналізаторської пропозиції (має рекомендаційний характер).

Для вирішення питання про виплату авторові винагороди важливе значення має підтвердження факту використання раціоналізаторської пропозиції. Так, судова практика керується тим, що

при вирішенні спорів про створення винахіду або раціоналізаторської пропозиції необхідним є встановлення факту впровадження (використання) раціоналізаторської пропозиції¹.

Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, як суб'єкт права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію має право на використання цієї пропозиції в будь-якому обсязі (ч. 2 ст. 484 ЦК України). Відповідно до п. 34 Методичних рекомендацій про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію факт використання раціоналізаторської пропозиції підтверджується актом. Форма такого акта — Форма № ІВ-6 «Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності» затверджена наказом Державного комітету статистики України від 10 серпня 2004 р. № 469.

Глава 15

Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю

§ 1. Загальна характеристика інституту комерційної таємниці

Закріплення комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності є однією із новел ЦК України 2003 р. Необхідність правової охорони комерційної таємниці зумовлена потребами ринкової системи господарювання та забезпечення конкурентного середовища у підприємницькій діяльності. Володіючи певною інформацією технічного, технологічного, організаційного чи іншого характеру, суб'єкт підприємницької діяльності може досягати відповідних переваг перед конкурентами. За таких умов вказаний суб'єкт заінтересований у тому, щоб зробити цю інформацію недоступною для третіх осіб і в такий спосіб виключити можливість несанкціонованого її використання. Тому, на відміну від винаходів, права на які охороняються на основі їх державної реєстрації за допомогою патентів, правова охорона комерційної таємниці побудована на основі забезпечення секретності відповідної інформації. У законодавстві зарубіжних країн відповідний інститут одержав назву «секрети виробництва» (trade secrets) або «ноу-хау» (know how). Саме термін «секрети виробництва» був закріплений у ст. 151 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік 1991 р. Проектом ЦК України пропону-

¹ Постанова Вищого господарського суду України від 7 червня 2005 р. Справа 39/59 // Практика розгляду господарських спорів судами України: Довідник на 2006 р. — К.: Юридична практика, 2006. — С. 133—137.

валось віднести до об'єктів інтелектуальної власності «перозкрити інформацію, у тому числі секрети виробництва (ноу-хау)»¹. Проте у прийнятому в остаточному варіанті ЦК України одержав закріплення термін «комерційна таємниця».

Слід звернути увагу на те, що в окремих актах законодавства України вживаються поняття, суміжні із комерційною таємницею: «ноу-хау» (ст. 1 Закону України від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність»; ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»), «конфіденційна інформація» (ст. 30 Закону України від 2 жовтня 1992 р. «Про інформацію»). Відповідно, в літературі висловлені різні погляди на питання щодо співвідношення цих категорій².

У структурі ЦК України норми, що стосуються комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності, зосереджені у главі 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю». До джерел правового регулювання відносин у цій сфері можна віднести також ГК України (ст. 162), закони України «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Варто зауважити, що сьогодні в Україні немає спеціального закону про право інтелектуальної власності на комерційну таємницю, як це має місце щодо більшості об'єктів права інтелектуальної власності. Втім, прийняття такого закону є доцільним і сприяло б більш ефективній охороні прав на комерційну таємницю. Наприклад, в Російській Федерації прийнято Федеральний Закон «Про комерційну таємницю» у 2004 р.

§ 2. Поняття та ознаки комерційної таємниці

Визначення комерційної таємниці закріплене у ст. 505 ЦК України: комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

¹ Українське право. — 1996. — № 2(4).

² Гаврилов Э. П. Понятие секрета промысла («ноу-хау») // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. — 2001. — № 8. — С. 105—119; Сергеева О. Питання співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці в праві України // Право України. — 2000. — № 11. — С. 85; Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. — К.: Істина, 2004. — С. 146.

Отже, українське законодавство визначає комерційну таємницю як певний вид інформації¹. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію» під інформацією розуміються документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Згаданий Закон поділяє інформацію за режимом доступу до неї на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (ст. 28). У свою чергу, інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденціальну та таємну. До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять державну чи іншу, передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі (ст. 30). Тобто з наведених положень Закону України «Про інформацію» випливає, що комерційна таємниця — це вид таємної інформації. Хоча ст. 505 ЦК України визначає комерційну таємницю як секретну інформацію. Аналіз спеціального законодавства дає змогу зробити висновок, що принципової різниці між поняттями «таємна інформація» та «секретна інформація» не проводиться (див., наприклад, визначення державної таємниці у ст. 1 Закону України «Про державну таємницю»).

Визначення комерційної таємниці як певної інформації пов'язане із вирішенням питання про співвідношення об'єктів права інтелектуальної власності та інформації. Адже зі змісту статей 177, 199, 200 ЦК України випливає, що йдеться про два окремих види об'єктів цивільних прав. Водночас комерційна таємниця, з одного боку, є об'єктом права інтелектуальної власності (ст. 420 ЦК України), але з іншого — становить певну інформацію (ст. 505 ЦК України). Як зазначає О. В. Кохановська, важливо розрізняти правове регулювання названих вище (інформаційних. — *Прим. авт.*) відносин із такими правовими інститутами, як службова або комерційна таємниця (ноу-хау). Різниця полягає в тому, що комерційна цінність службової або комерційної таємниці безпосередньо пов'язана з можливістю використання інформації, наприклад, для вдосконалення виробничого процесу, а набуття такої інформації здійснюється з метою досягнення завдяки їй певного результату. В інших випадках інформація має значення для тих, хто її набуває, сама по собі, поза зв'язком з можливістю реалізації процесу, який охоплюється цією інформацією².

¹ Варто звернути увагу на те, що у законодавстві Російської Федерації закріплено дещо інший підхід — ФЗ «Про комерційну таємницю» розмежовує поняття «комерційна таємниця» і «інформація, що становить комерційну таємницю». При цьому комерційна таємниця — конфіденційність інформації, що дозволяє її володільцеві за існуючих чи можливих обставин збільшувати доходи, уникнути невиправданих витрат, зберегти положення на ринку товарів, робіт, послуг чи одержати іншу комерційну вигоду. Тобто російський законодавець під комерційною таємницею розуміє не саму інформацію, а таку її властивість, як конфіденційність.

² Цивільний кодекс України: Постатейний коментар: У 2 ч. / Кер. авт. кол. і відп. ред. проф. А. С. Довгерт, проф. Н. С. Кузнєцова. — К.: Юстиніан, 2005. — Ч. 1. — С. 263.

Об'єктом таємниці може бути досить широке коло видів інформації. Відповідно до ч. 2 ст. 505 ЦК України це може бути технічна, комерційна, організаційна, виробнича чи будь-яка інша інформація. У зв'язку із цим в літературі звертається увага на те, що комерційна таємниця характеризується найбільшою універсальністю з-поміж інших об'єктів інтелектуальної власності¹.

Водночас не є комерційною таємницею окремі види інформації, які визначені законом. Так, згідно зі ст. 36 ГК України не можуть бути комерційною таємницею відомості, віднесені до державної таємниці. Також є перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611. Відповідно до цієї Постанови не вважаються комерційною таємницею установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; інформація за всіма встановленими формами державної звітності; дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів; відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць; документи про сплату податків і обов'язкових платежів; інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків; документи про платоспроможність; відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю; відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Для того, щоб тій чи іншій інформації надавався правовий режим охорони комерційної таємниці, вона має відповідати низці ознак, які передбачені у ч. 1 ст. 505 ЦК України. Варто зазначити, що сформульовані у ЦК України ознаки комерційної таємниці відповідають визначенню закритої інформації, закріпленому ст. 39 Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (TRIPS), прийнятої у 1994 р. в рамках Всесвітньої торгової організації. При цьому йдеться про визначену сукупність ознак, одночасна наявність яких дає змогу кваліфікувати конкретну інформацію як комерційну таємницю. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю чинне доти, доки забезпечується наявність сукупності ознак, що характеризують комерційну таємницю (ст. 508 ЦК України).

Комерційна таємниця характеризується такою сукупністю ознак:

1) ця інформація є секретною, тобто вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових:

¹ Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — С. 676.

а) є невідомою для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить;

б) не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить;

2) ця інформація у зв'язку із тим, що є секретною, має комерційну цінність. Комерційна цінність такої інформації може полягати у її здатності підвищити ефективність виробництва чи будь-якої іншої доцільної суспільно корисної діяльності, зумовити будь-який інший позитивний ефект. Ця інформація з огляду на її зміст має певну реальну чи потенційну вартість, що робить її товаром;

3) особою, яка законно контролює цю інформацію, вживались адекватні існуючим обставинам заходи щодо збереження її секретності. Тобто володілець має вживати відповідних превентивних заходів для збереження секретності зазначеної інформації. Це — необхідна умова правової охорони, адже за можливості розкриття сутності нерозкритої інформації вона втрачає здатність до охорони. Ними можуть бути заходи технічного (наприклад, технічний захист інформації в комп'ютерних мережах), організаційного (наприклад, запровадження чітко регламентованого порядку роботи працівників із документами, що містять комерційну таємницю) чи іншого характеру, які мають відповідати існуючим обставинам.

Часто об'єктом комерційної таємниці є інформація технічного характеру. У цьому аспекті викликає інтерес розмежування такої комерційної таємниці і винаходів. Правова охорона винаходів передбачає закріплення юридичної монополії за суб'єктом щодо його використання. Права на винахід засвідчуються патентом, для одержання якого особа повинна розкрити сутність винаходу. Інша ситуація виникає у випадку з комерційною таємницею. В цьому разі не вимагається одержання охоронного документа (патенту, свідоцтва тощо). Для чинності майнових прав на комерційну таємницю особі потрібно забезпечувати дотримання сукупності ознак, названих вище. Тобто, на відміну від винаходу, йдеться про так звану фактичну монополію, коли права на комерційну таємницю є чинними, бо особа вживає відповідних заходів щодо збереження секретності такої інформації.

§ 3. Суб'єкти права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Суб'єктом прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю є особа, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею (ч. 2 ст. 506 ЦК України). Тобто суб'єкт, у якого є певна інформація, що відповідає визначенням у ч. 1 ст. 505 ЦК України ознакам, самостійно приймає рішення про визначення такої інформації комерційною таємницею. Така позиція відображена і в ГК України, ст. 36 якого передбачає, що склад і обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю, спосіб

їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону. Наприклад, якщо мова йде про юридичну особу, то це може бути наказ (розпорядження) керівника про визнання певної інформації комерційною таємницею. Власне особа, яка правомірно визначила певну інформацію комерційною таємницею, і набуває майнових прав інтелектуальної власності на неї.

У ЦК України сказано про «особу» як суб'єкта прав на комерційну таємницю. Водночас сама категорія «комерційна таємниця» передбачає використання такої інформації у сфері підприємництва. Сказане підкріплюється і такою ознакою комерційної таємниці, як комерційна цінність. Тому суб'єктами права інтелектуальної власності варто визнавати суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

Умовами договору може бути визначено, що майнові права на комерційну таємницю (чи окремі з цих прав) належать іншому суб'єкту. Наприклад, за договором комерційної концесії (ст. 1115 ЦК України) користувач може набути майнове право на використання комерційної таємниці правоволодільця.

§ 4. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Зміст права інтелектуальної власності на комерційну таємницю визначається через сукупність певних майнових прав. Відповідно до ч. 1 ст. 506 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є:

- 1) право на використання комерційної таємниці;
- 2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

До майнових прав належить право на використання комерційної таємниці. Тобто це право суб'єкта одержувати корисний ефект від застосування інформації, що є комерційною таємницею, у своїй діяльності. Способи використання можуть бути різноманітними, але спрямовані на забезпечення конкурентних переваг суб'єкту господарської діяльності від використання інформації, яка невідома іншим особам.

Одним із майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю є виключне право дозволяти використання комерційної таємниці іншим особам. Виключний характер даного суб'єктивного права полягає у тому, що тільки суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційну таємницю має право надавати іншим особам дозвіл на її використання. Надання такого дозволу опосередковується договором. При цьому варто звернути увагу на те, що комерційна таємниця є секретною інформацією.

Тому договір про надання іншій особі дозволу на використання комерційної таємниці повинен передбачати умову щодо надання (розкриття) інформації, яка є комерційною таємницею, особі, яка одержує дозвіл на її використання. Крім того, такий договір повинен також закріплювати обов'язок особи, яка одержала дозвіл на використання комерційної таємниці, щодо збереження її секретності. Зразок ліцензійного договору про надання дозволу на використання комерційної таємниці затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2004 р. № 986 (має рекомендаційний характер).

З попереднім майновим правом пов'язане і виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці. *Неправомірне розголошення комерційної таємниці* — це ознайомлення без дозволу суб'єкта права на комерційну таємницю інших осіб з інформацією, що становить комерційну таємницю, особою, якій ця інформація була довірена (наприклад, користувачем за договором комерційної концесії), або стала відома у зв'язку із виконанням службових обов'язків. *Неправомірним збиранням комерційної таємниці* є добування протиправним способом відомостей, що становлять комерційну таємницю (наприклад, таємне заволодіння документами, які містять комерційну таємницю, одержання несанкціонованого доступу до інформації через комп'ютерну мережу тощо). Суб'єкт права на комерційну таємницю має виключне право перешкоджати *неправомірному використанню комерційної таємниці*, яке може полягати у впровадженні у виробництво або врахуванні під час планування чи здійснення підприємницької діяльності інформації, що є комерційною таємницею, без дозволу суб'єкта права на комерційну таємницю. Дії щодо неправомірного збирання, розголошення і використання комерційної таємниці визнаються недобросовісною конкуренцією відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

У статті 507 ЦК України закріплено обов'язки щодо охорони комерційної таємниці органами державної влади. Положення цієї статті відповідають ст. 39 Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (TRIPS). Йдеться про випадки, коли інформація, що є комерційною таємницею, та створення якої потребує значних зусиль, надана органам державної влади для отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов'язану із фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, які містять нові хімічні сполуки. Необхідність одержання таких дозволів передбачена, наприклад, законами України від 4 квітня 1996 р. «Про лікарські засоби», від 2 березня 1995 р. «Про пестициди і агрохімікати». У цих випадках відповідний орган державної влади зобов'язаний охороняти від недобросовісного комерційного використання надану йому інформацію, яка становить комерційну таємницю. У цьому ж випадку відповідний державний орган повинен охороняти таку інформацію від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне

додатково захищено від розголошення інформації, що становить таємницю, і до введеною відповідно до законодавства України. Зобов'язок органів державної влади охороняти комерційну таємницю закріплено також й іншими законами (ст. 13 Закону України від 4 грудня 1990 р. «Про державну податкову службу в Україні» (в редакції Закону від 24 грудня 1993 р.), ст. 12 Закону України від 26 січня 1993 р. «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»).

Особливістю правового регулювання строку чинності прав на комерційну таємницю є те, що ЦК України не закріплює конкретної тривалості такого строку у роках, як це має місце щодо більшості об'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 508 ЦК України строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, визначених ч. 1 ст. 505 ЦК України. Коли перестає існувати хоча б одна із цих ознак (наприклад, в результаті розголошення інформації, що становить комерційну таємницю, втрачається така її ознака, як секретність), чинність прав на комерційну таємницю припиняється. З цього випливає, що комерційна таємниця у разі забезпечення сукупності ознак, вказаних у ст. 505 ЦК України, може охоронятися досить тривалий час, який законом заздалегідь не обмежений. Прикладом є відомий напій «Coca-Cola». Він готується на основі особливого сиропу, рецепт якого протягом кількох десятиріч до сьогодні зберігається у вигляді нерозкритої інформації. Якби компанія «Coca-Cola» свого часу запатентувала його, розкривши рецепт цього сиропу, строк чинності патенту вже давно минув би, і будь-яка особа змогла б безперешкодно виготовляти цей напій.

Глава 16

Право інтелектуальної власності на наукове відкриття

Науковим відкриттям згідно зі ст. 457 ЦК України є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Наукові відкриття мають визначальний вплив на подальший розвиток науки і техніки в державі, а тому виникає необхідність у їх правовій охороні. Наукові відкриття названі серед об'єктів інтелектуальної власності у ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, підписаної у Стокгольмі 14 липня 1967 р. Їм присвячено також Женевський договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів, підписаний 7 квітня 1978 р.

У законодавстві СРСР правовій охороні наукових відкриттів приділяли достатньо уваги. Основні положення щодо права на наукове відкриття були закріплені у ЦК Української РСР 1963 р.

Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, затверджене постановою Ради Міністрів Союзу РСР від 21 серпня 1973 р. № 584.

Після здобуття Україною незалежності правова охорона наукових відкриттів майже не здійснювалася¹. Причиною насамперед була відсутність законодавства у цій сфері. У цьому аспекті важливим кроком є прийняття ЦК України, який відніс наукові відкриття до об'єктів права інтелектуальної власності (ст. 420) і присвятив їм окрему главу 38, яка, однак, містить всього лише дві статті. Отож нагальна потреба у прийнятті спеціального закону про наукові відкриття, як і щодо більшості об'єктів права інтелектуальної власності, в Україні залишається актуальною. Проект закону про охорону прав на наукові відкриття прийнятий за основу і переданий для доопрацювання і підготовки до другого читання (див. Постанову Верховної Ради України від 14 червня 2005 р. № 2645-IV «Про прийняття за основу проекту Закону України про охорону прав на наукові відкриття»).

У доктрині довгий час тривала дискусія щодо природи наукового відкриття. Деякі вчені вважали, що наукове відкриття не є результатом творчої діяльності. Так, відомий німецький цивіліст О. Гірке писав: «Винахід творить, відкриття — виявляє»². Інші науковці, навпаки, розглядали наукове відкриття як результат творчої діяльності. Така позиція відображена у роботі російського цивіліста О. О. Пиленка, який писав про відкриття як про творче вирішення проблеми³. Ця точка зору одержала підтримку і в цивілістичній літературі радянського періоду⁴. На нашу думку, саме другий із названих підходів більш адекватно відображає сутність наукового відкриття як об'єкта права інтелектуальної власності, оскільки йдеться про результат наукової творчості. Це підтверджується визначенням наукової діяльності, вміщеним у ст. 1 Закону України від 13 грудня 1991 р. «Про наукову і науково-технічну діяльність» (в редакції Закону від 1 грудня 1998 р.): **наукова діяльність** — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань.

Виходячи із визначення, наведеного у ст. 457 ЦК України, об'єктом відкриття можуть виступати закономірності, властивості та явища матеріального світу. *Закономірність* матеріального світу — це стійкий зв'язок між явищами та властивостями ма-

¹ Те саме стосується і Російської Федерації (див.: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — С. 657).

² Цит. за: Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве. — М.: Юрид. лит., 1972. — С. 118.

³ Пиленко А. А. Право изобретателя. — М.: Статут, 2001.

⁴ Серебровский В. И. Научное открытие как объект права // Советское государство и право. — 1959. — № 3. — С. 54; Иоффе О. С. Советское гражданское право. — Л., 1971. — Т. III — С. 480; Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве. — С. 118–120.

гравіального світу. *Власність* матеріального світу — це якісна сторона об'єкта матеріального світу. *Явище* матеріального світу — це форма вияву сутності об'єкта матеріального світу. Вказані закономірності, властивості та явища як об'єкти відкриття повинні стосуватися лише матеріального світу. Іншими словами, наукові відкриття можуть здійснюватися лише у галузях природничих наук. У Положенні про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції з цього приводу підкреслювалося, що його дія не поширюється на відкриття географічні, археологічні, палеонтологічні, відкриття місць родовищ корисних копалин і на відкриття у сфері суспільних наук.

Встановлена закономірність, властивість, явище матеріального світу для визнання науковим відкриттям має відповідати певним критеріям охороноздатності:

- 1) бути раніше невідомим (новим);
- 2) бути об'єктивно існуючим;
- 3) вносити докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Наукове відкриття є самостійним об'єктом права інтелектуальної власності, тож його потрібно відрізнити від інших об'єктів. Так, винахід завжди має утилітарний характер, тобто він спрямований на вирішення конкретної технічної задачі, тоді як наукове відкриття має пізнавальний характер. Власне кажучи, наукове відкриття є теоретичною базою для винахідника у створенні конкретного винаходу. Наукове відкриття слід також відмежовувати від наукових творів, які також виступають об'єктами авторського права. Основна відмінність між цими об'єктами полягає в тому, що у зв'язку з науковим відкриттям охороняється зміст, а авторсько-правова охорона наукових творів поширюється на форму їх вираження (ч. 3 ст. 433 ЦК України; ч. 3 ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Світова традиція склалася таким чином, що наукові відкриття через їхню надзвичайно велику цінність для всього людства не визначаються об'єктами чийогось монопольного або якогось іншого виключного права. Наукові відкриття — надбання всього людства і ними людство має користуватися безперешкодно. Саме цим пояснюється та обставина, що майже усі правові системи не закріплюють виключних майнових прав на наукові відкриття. Водночас передбачається закріплення авторства на наукове відкриття та пріоритету. У частині 1 ст. 458 ЦК України закріплено особисте немайнове право автора наукового відкриття на присвоєння відкриттю свого імені або спеціальної назви. Відповідно до ч. 2 ст. 458 ЦК України право інтелектуальної власності на наукове відкриття засвідчується дипломом. Тобто для набуття прав на наукове відкриття недостатньо самого лише факту його здійснення, для цього потрібно також одержати охоронний документ — диплом. На жаль, сьогодні ми не маємо спеціального закону, який визначав би порядок видачі дипломів на наукові відкриття.

Розділ VI

ДОГОВОРИ У СФЕРІ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 17

Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

§ 1. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

У сучасних умовах найбільш поширеною формою опосередкування відносин щодо розпоряджання майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності є договір. У ЦК УРСР 1963 р. (у його первісній редакції) норми про окремі договори у сфері інтелектуальної власності (авторський договір про передачу твору для використання, авторський ліцензійний договір) були закріплені у розділі IV «Авторське право», а не в розділі III «Зобов'язальне право». На відміну від цього, ЦК України виділяє цим договорам самостійне місце в системі договірних зобов'язань — положення про договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності вміщені у главі 75 ЦК України. Тобто у ЦК України положення, що закріплюють абсолютні права на об'єкти інтелектуальної власності, вміщені у книзі четвертій, а положення, що регулюють договірні (відносні) правовідносини у сфері права інтелектуальної власності, містяться у книзі п'ятій.

Закріплення положень про договори щодо об'єктів інтелектуальної власності в структурі зобов'язального права потребує вирішення питання про місце цих договорів в системі договірних зобов'язань. На сьогодні сформувалося два основні підходи:

- 1) договори щодо об'єктів інтелектуальної власності не виділяються в самостійну групу цивільно-правових договорів;
- 2) в системі договірних зобов'язань цим договорам відводиться самостійне місце.

Перший підхід домінував у цивілістичній літературі радянського періоду і зберігає свої позиції в сучасних роботах багатьох російських авторів¹. Ця позиція багато в чому зумовлена законодавством.

¹ Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: — М.: Статут, 2001. — Книга 1: Общие положения. — С. 399; Гражданское право: Учебник: В 3 ч. / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. — М., 1996. — Ч. 1. — С. 420; Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. — М., 2004. — С. 50—51; Серветник А. А. Основание классификации гражданско-правовых договоров // Правоведение. — 2004. — № 1. — С. 59.

Як вже було сказано, цивільне законодавство СРСР у розділі зобов'язального права не містило положень про авторські договори. У ЦК Російської Федерації серед окремих видів договірних зобов'язань окремо виділено лише договір комерційної концесії.

Згідно з другим підходом договори у сфері інтелектуальної власності становлять самостійну групу цивільно-правових договорів. У Російській Федерації цей погляд представлений в роботах Є. О. Суханова¹, В. А. Белова² та інших авторів. Відведення договорам у сфері інтелектуальної власності самостійного місця в системі договірних зобов'язань в українській літературі пропонувалось ще до прийняття ЦК України³.

Власне, другий підхід було втілено у ЦК України при побудові системи окремих видів зобов'язань. Отже, цивільне законодавство України визначило самостійне місце договорів у сфері інтелектуальної власності в системі договірних зобов'язань.

У частині 1 ст. 1107 ЦК України закріплено невичерпний перелік видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності:

- 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) ліцензійний договір;
- 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. До таких можна віднести, зокрема: договір про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця; договір між творцем (творцями) і роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку із виконанням трудового договору; договір між роботодавцем і творцем про винагороду; договір між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди. Зразки таких договорів затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2004 р. № 986 (мають рекомендаційний характер).

Названими договорами опосередковується розпоряджання саме майновими правами інтелектуальної власності. Тому такі договори не можуть передбачати перехід до інших осіб особистих немайнових прав інтелектуальної власності на відповідний об'єкт (наприклад права авторства на винахід).

¹ Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. — М., 2002. — Т. II. Полутом 1. — С. 18—19.

² Белов В. А. Гражданское право: Общая и особенная части. — М., 2003. — С. 195.

³ Зобов'язальне право: Теорія і практика: Навч. посібн. / За ред. О. В. Дзери. — К., 1998. — С. 25; Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібн. — К., 2001. — С. 39—40.

На договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності поширюються положення ст. 32 ЦК України, відповідно до якої фізична особа у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особа) має право, зокрема, самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що включає в себе і право розпоряджатися такими правами. Наприклад, якщо 15-річна особа написала вірш і вирішила його опублікувати у журналі, то згоди батьків (усиновлювачів) чи піклувальника для укладення видавничого договору при цьому не вимагається.

У частині 2 ст. 1107 ЦК України закріплено спеціальні положення про форму договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Такі договори повинні укладатися у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Вимога письмової форми договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є загальним правилом. Водночас законом можуть передбачатись випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатися усно. Так, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачено, що в усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

Загалом, договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Порядок державної реєстрації договорів щодо розпоряджання майновими авторськими правами (авторських договорів) визначається постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір». Цією постановою передбачено, що реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється Міністерством освіти і науки України в особі Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у його складі.

Обов'язкова державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами на об'єкти промислової власності спеціальними законами у чинній редакції не передбачена. Водночас у них закріплено, що сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на відповідний об'єкт або видачу ліцензії на використання об'єкта. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені в обсязі та порядку, встановлених Установою (мається на увазі Державний департамент інтелектуальної власності), з одночасним висесенням їх

до Реєстру. Порядок здійснення такої публікації та внесення відповідних відомостей до реєстрів визначено підзаконними нормативно-правовими актами.

Відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України підлягає державній реєстрації факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК України або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації.

§ 2. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності: поняття та види

Ліцензія (від. *лат.* *licitus* — дозволений) означає дозвіл, право. Загалом, цей термін широко застосовується у законодавстві. У цьому аспекті варто розрізняти ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності та ліцензії, що видаються на здійснення певних видів господарської діяльності, експортні (імпорتنі) ліцензії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Якщо у першому випадку мають місце відносини приватноправового характеру щодо надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, то у другому випадку виникають публічно-правові відносини щодо видачі компетентними державними органами дозволів на здійснення певних видів господарської діяльності чи на експорт (імпорт) певних товарів.

Для з'ясування сутності ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності варто звернутися до глави 35 ЦК України, де вміщено загальні положення про право інтелектуальної власності. У статті 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених ЦК України чи іншим законом. Отже, ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності є правовою формою надання особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, іншій особі дозволу на використання відповідного об'єкта.

Можливість видачі ліцензій щодо окремих об'єктів права інтелектуальної власності законом обмежується. Наприклад, на географічне зазначення (зазначення походження товару) не встановлюється виключне право особи дозволяти його використання (ст. 503 ЦК України), а тому у ст. 17 Закону України від 16 червня 1999 р. «Про охорону прав на зазначення походження товарів» прямо передбачено, що власник свідоцтва не має права видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товару.

Ліцензія передбачає дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності у певній обмеженій сфері. У ліцензії обумовлюється сфера, у межах якої ліцензіат має право здійснювати використання об'єкта. Сфера використання об'єкта визначається:

1) певними видами майнових прав, що надаються ліцензіату, та способами використання об'єкта (наприклад, видача ліцензії на переклад літературного твору означає, що ліцензіат не має права здійснювати використання твору іншими способами (публічне виконання, відтворення та ін.);

2) територією, на яку поширюються надані права;

3) строком дії ліцензії.

Ліцензією можуть визначатися й інші межі сфери використання об'єкта (наприклад, може бути передбачено тираж твору).

Учасниками правовідносин у разі видачі ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності є ліцензіар та ліцензіат.

Ліцензіар — це особа, яка видає ліцензію, тобто фізична або юридична особа, якій належить виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, автор твору, володілець патенту на винахід, володілець свідоцтва на торговельну марку, інша особа, яка у встановленому порядку набула виключного права дозволяти використання відповідного об'єкта права інтелектуальної власності).

Особа, якій надається дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, називається *ліцензіатом*. Ним може виступати як фізична особа (наприклад виконавець, якому автор твору надає дозвіл публічно виконувати цей твір), так і юридична особа (наприклад, акціонерне товариство одержує від володільця патенту дозвіл на використання винаходу).

Відповідно до ч. 2 ст. 1108 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена:

1) як окремий документ;

2) як складова частина ліцензійного договору.

Ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності можуть бути різних видів. У частині 3 ст. 1108 ЦК України дається характеристика трьох видів ліцензій:

1) виключна ліцензія;

2) одинична ліцензія;

3) невиключна ліцензія.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Цей вид ліцензії створює найбільш сприятливі умови для ліцензіата, оскільки у цій ситуації він стає єдиним суб'єктом, який має право використовувати відповідний об'єкт права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена ліцензією.

одиночна ліцензія означає право тільки одній особі ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. На відміну від виключної ліцензії, одиночна ліцензія зберігає за ліцензіаром право використовувати об'єкт у сфері, що обмежується ліцензією.

Невиключна ліцензія передбачена ч. 3 ст. 1108 ЦК України. Цей вид ліцензії характеризується тим, що ліцензіар не позбавлений права використовувати відповідний об'єкт у сфері, що обмежена цією ліцензією, та права видавати ліцензії на використання об'єкта у зазначеній сфері іншим особам.

Крім зазначених видів ліцензій, ч. 3 ст. 1108 ЦК України допускає існування інших видів ліцензій, якщо вони не суперечать закону. Наприклад, у ліцензійній практиці використовуються також такі види ліцензій, як відкрита ліцензія, повна ліцензія, супровідна ліцензія тощо.

Ліцензіат може видати письмове повноваження на використання відповідного об'єкта іншій особі тільки за згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі. Видана ліцензіатом у цьому випадку ліцензія називається субліцензією. ЦК України не має норм щодо умов, на яких видається субліцензія. Однак, з огляду на те, що субліцензія має похідний характер від основної ліцензії, то сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності за субліцензією лежить у межах сфери використання цього об'єкта за основною ліцензією. Наприклад, строк дії субліцензії не може виходити за межі строку дії основної ліцензії.

§ 3. Ліцензійний договір

Важливе місце серед договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності займає ліцензійний договір. За цим договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦК України та іншого законодавства.

Варто зазначити, що у ЦК України відбулося розширення сфери застосування ліцензійного договору. Якщо у спеціальному законодавстві про інтелектуальну власність розрізняється авторський договір у сфері авторського права та ліцензійний договір у сфері промислової власності, то ЦК України закріплює універсальну конструкцію ліцензійного договору, який застосовується як до об'єктів авторського права, так і щодо об'єктів промислової власності.

Основна юридична мета цього договору полягає у наданні дозволу (видачі ліцензії) на використання певного об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір є одним з варіантів оформлення ліцензії на використання об'єктів права

інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1108 ЦК України). Отже, положення ст. 1108 ЦК України про ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності повинні застосовуватися і до ліцензійних договорів.

Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар та ліцензіат.

У частині 2 ст. 1109 ЦК України містяться положення про субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензіату). Укладення субліцензійного договору можливе тільки у випадках, прямо передбачених у ліцензійному договорі між ліцензіаром і ліцензіатом. При цьому, оскільки субліцензіат не перебуває у безпосередніх договірних відносинах з ліцензіаром, відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Відповідно до ч. 3 ст. 1109 ЦК України у ліцензійному договорі визначаються:

— вид ліцензії;

— сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо);

— розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;

— інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Водночас не всі з перерахованих умов обов'язково мають бути включені у ліцензійний договір, щоб він вважався укладеним. Річ у тім, що статті 1109, 1110 ЦК України містять низку диспозитивних норм, які розраховані на випадки, коли сторони у ліцензійному договорі не погодили умов щодо виду ліцензії, території та строку, на які надаються права.

У ліцензійному договорі визначається вид ліцензії. Тут маються на увазі закріплені ст. 1108 ЦК України виключна, одностороння та невиключна ліцензії. Водночас у ліцензійному договорі може бути і не вказано вид ліцензії. У такому випадку на підставі ч. 4 ст. 1109 ЦК України ліцензія вважається невиключною.

Предметом ліцензійного договору є відповідні права на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ці права мають бути чинними на момент укладення ліцензійного договору. У частині 5 ст. 1109 ЦК України закріплено, що не можуть бути предметом ліцензійного договору права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Тобто за ліцензійним договором не можна надати право на використання об'єкта, яке виникне у ліцензіара лише в майбутньому.

У ліцензійному договорі мають бути чітко обумовлені права на використання об'єкта, що надаються ліцензіату, та способи такого використання. Це має важливе правове значення, оскільки вважається, що за ліцензійним договором ліцензіату надаються лише ті

права щодо використання об'єкта і лише тими способами, які прямо передбачені в ліцензійному договорі. У свою чергу, всі права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату (ч. 6 ст. 1109 ЦК України).

Однією з умов, яка визначається у ліцензійному договорі, є умова щодо території, на яку надаються відповідні права на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Водночас ЦК України допускає, що сторони у ліцензійному договорі можуть не включити умову про територію, на яку надаються права. У такому випадку територією, на яку поширюються права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, буде вважатися територія України.

У ліцензійному договорі визначається розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Така плата може визначатися у формі:

- фіксованого платежу (паушальний платіж);
- періодичних виплат (роялті) у вигляді певної частки від обумовленої сторонами бази роялті (наприклад, базою роялті може виступати прибуток ліцензіата від використання об'єкта);
- комбінованих платежів.

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Ця норма є спеціальною, оскільки стосується тільки ліцензійних договорів про видання чи інше відтворення твору, в яких винагорода визначена у вигляді фіксованої суми. Такі договори обов'язково мають містити умову, якою встановлюється максимальний тираж твору. Тираж (наклад) — кількість виготовлених примірників видання (ст. 1 Закону України «Про видавничу справу»).

Важливе значення у ліцензійному договорі відіграє строк, оскільки надане ліцензіату за цим договором право використання об'єкта права інтелектуальної власності обмежене в часі. Після спливу строку ліцензійного договору ліцензіат втрачає право на подальше використання відповідного об'єкта.

Відповідно до ч. 1 ст. 1110 ЦК України джерелом встановлення строку ліцензійного договору є вказаний договір. Водночас у ЦК України закріплено межі визначення строку ліцензійного договору: цей строк повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

Згідно з ч. 3 ст. 1110 ЦК України у разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на 5 років. Якщо за 6 місяців до спливу зазначеного 5-річного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від

договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна зі сторін може у будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за 6 місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

У правовому регулюванні договірних відносин у сфері інтелектуальної власності традиційно важливе місце займали типові договори. У ЦК України положення про типові ліцензійні договори вміщено у ст. 1111. Інститут типових ліцензійних договорів покликаний забезпечувати посилену охорону інтересів творця об'єкта інтелектуальної власності у договірних відносинах. Право затвердження типових ліцензійних договорів відповідно до ч. 1 ст. 1111 ЦК України надано уповноваженим відомствам та творчим спілкам.

Ліцензійний договір може містити умови, які не передбачені відповідним типовим ліцензійним договором. Якщо ліцензіаром є творець об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, автор твору, виконавець, винахідник тощо), то умови ліцензійного договору не можуть погіршувати становище творця порівняно зі становищем, передбаченим законом або типовим договором. У протилежному випадку такі умови є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом. Якщо ліцензіаром виступає будь-яка інша, крім творця, особа, то, як це впливає зі змісту ч. 2 ст. 1111 ЦК України, сторони при визначенні змісту ліцензійного договору не зв'язані умовами відповідних типових договорів.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2004 р. № 986 затверджено зразок ліцензійного договору про надання дозволу на використання комерційної таємниці. Проте у цьому випадку йдеться не про типовий, а про примірний ліцензійний договір, оскільки він має рекомендаційний характер.

§ 4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

До договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності належить договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 1 ст. 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Цей договір спрямований на передання всіх чи частини виключних майнових прав інтелектуальної власності особою, якій такі права належать, іншій особі. Це відрізняє розглядуваний договір від ліцензійного договору. Останній передбачає надання ліцензіатудозволу на використання відповідного об'єкта.

При цьому ліцензіар, крім випадків виключної ліцензії, зберігає право використовувати відповідний об'єкт, в тому числі у сфері, обмеженій дією ліцензії. Крім того, ліцензійний договір має строковий характер — після закінчення строку ліцензійного договору ліцензіар втрачає право використовувати об'єкт права інтелектуальної власності. На відміну від цього, договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності передбачає безповоротне передання, іншими словами — відчуження, виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. У свою чергу, особа, яка передала відповідні виключні права інтелектуальної власності за договором, перестає бути суб'єктом переданих прав.

Загалом, об'єктами, виключні майнові права на які можуть бути передані в рамках договору, виступають об'єкти права інтелектуальної власності, певничерпний перелік яких наведено у ст. 420 ЦК України. Водночас на окремі з цих об'єктів ЦК України не закріплює виключних прав, що робить неможливим застосування розглядуваного договору щодо таких об'єктів. Це стосується, наприклад, наукового відкриття, зміст суб'єктивних прав на яке не передбачає виключних майнових прав (ст. 458 ЦК України). Також об'єктами виключних майнових прав не є географічне зазначення (ст. 503 ЦК України), комерційне (фірмове) найменування (ст. 490 ЦК України). Щодо останнього допускається передачу майнових прав інтелектуальної власності на нього лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною (ч. 2 ст. 490 ЦК України).

Предметом розглядуваного договору є виключні майнові права на певний об'єкт права інтелектуальної власності. Причому із визначення договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності впливає, що за цим договором може передаватися як частина зазначених прав, так і всі ці права у повному складі.

Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності укладається між двома сторонами. Першою стороною виступає особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності на певний об'єкт. Варто звернути увагу, що такою особою може бути не тільки творець (автор, винахідник тощо), а й інша юридична чи фізична особа, яка у встановленому порядку набула виключних прав на об'єкт інтелектуальної власності (наприклад спадкоємець автора). Другою стороною виступає особа, до якої переходять відповідні виключні майнові права інтелектуальної власності. Нею може виступати як фізична, так і юридична особа.

Укладення договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на укладені раніше ліцензійні договори.

У частині 3 ст. 1113 ЦК України закріплено обмеження щодо включення до договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності певних умов, що викликано необхід-

ністю охорони прав творців та їх спадкоємців при укладенні цих договорів. Якщо передбачені ч. 3 ст. 1113 ЦК України умови містяться у договорі, вони є нікчемними.

По-перше, договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності не може містити умов, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим ЦК України та іншим законом.

По-друге, умови договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності не можуть обмежувати право творця на створення інших об'єктів. Адже включення в договір таких умов призводило б до обмеження принципу свободи літературної, художньої, наукової та технічної творчості (ст. 54 Конституції України). Тому нікчемною буде, наприклад, умова про те, що винахідник зобов'язується не створювати в майбутньому винаходів, якими досягається такий самий технічний результат, що і винаходом, виключні майнові права інтелектуальної власності на який є предметом договору.

§ 5. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

Одним з видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. За цим договором одна сторона (творець — письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

Характерною ознакою цього договору, яка, зокрема, відрізняє його від ліцензійного договору, є те, що на момент його укладення відповідного об'єкта інтелектуальної власності ще не існує — створення цього об'єкта є одним з основних обов'язків творця.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності варто також відрізнити від договору підяду. В обох договорах має місце виконання певної роботи, однак різним є її характер. Робота творця за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності завжди є творчою, а її результатом є створення об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, написання роману, створення скульптури тощо). На відміну від цього, робота підрядчика, загалом, не є творчою — вона має, як правило, технічний характер (наприклад, ремонт телевізора, пошиття костюму тощо).

Розглядуваний договір передбачає створення об'єкта права інтелектуальної власності за замовленням другої сторони (замовника) відповідно до її вимог і у встановлений строк. Отже, у договорі про створення за замовленням і використання об'єкта

права інтелектуальної власності мають бути чітко обумовлені вимоги до створюваного за замовленням твору (наприклад, для літературного твору такими вимогами можуть бути обсяг твору (кількість авторських аркушів), тематика, жанр тощо), а також строк, у який його має бути створено.

У статті 1112 ЦК України нічого не сказано про те, чи є цей договір відплатним, чи безвідплатним. Якщо в договорі сторони не визначають умову щодо його відплатності чи безвідплатності, то спрацьовуватиме закріплена ст. 626 ЦК України презумпція відплатності договору. Більше того, якщо такий договір укладається на створення і використання об'єкта авторського права, то він завжди буде відплатним, оскільки автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено ЦК України та іншим законом (ст. 445 ЦК України). Також відповідно до ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторський договір замовлення може передбачати виплату замовником авторові авансу як частини авторської винагороди.

Певною специфікою характеризується суб'єктний склад договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Річ у тім, що однією зі сторін цього договору завжди виступає творець — письменник, художник тощо. Відповідно до законодавства України про інтелектуальну власність творцем може бути лише фізична особа, тобто людина. Тому однією зі сторін договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності завжди є фізична особа (творець). Це відрізняє даний договір від ліцензійного договору. У ліцензійному договорі однією зі сторін є особа, якій належить виключне право дозволяти використання відповідного об'єкта, і цією особою не у всіх випадках є творець об'єкта (це може бути спадкоємець автора у випадку його смерті).

Розглядуваний договір, з огляду на його назву, регулює відносини між сторонами не тільки щодо створення, а й щодо використання створеного за цим договором об'єкта права інтелектуальної власності. Кінцевим юридичним результатом, якого бажає досягти замовник, укладаючи цей договір, є не сам по собі факт створення певного об'єкта права інтелектуальної власності відповідно до його вимог і у встановлений строк, а набуття відповідних прав на використання створеного об'єкта. Тому відповідно до ч. 2 ст. 1112 ЦК України договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Певні особливості мають договори про створення за замовленням і використання творів образотворчого мистецтва. До творів образотворчого мистецтва належать скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Характерною особливістю цих творів є те, що вони існують, як правило, лише в єдиному

примірнику і тісно пов'язані з матеріальним об'єктом, в якому їх втілено. Згідно з ч. 3 ст. 1112 ЦК України оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. У цьому випадку власністю замовника стає матеріальний об'єкт, в якому втілено твір образотворчого мистецтва (наприклад, якщо договір передбачає написання художником картини, то у власність замовника переходить картина як матеріальний об'єкт (рід)). Водночас авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір, не залежать одне від одного (ч. 1 ст. 12 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Тому у цій ситуації майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності не може містити умов, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів. Згідно із ч. 4 ст. 1112 ЦК України такі умови є нікчемними. Наприклад, у договорі про створення за замовленням і використання твору не може бути передбачено умову, за якою автор зобов'язується в майбутньому не створювати твори подібного жанру чи схожої тематики. Така позиція законодавства базується на тому, що одним із принципів права інтелектуальної власності є принцип свободи літературної, художньої, наукової та технічної творчості, який одержав своє закріплення у ст. 54 Конституції України.

Глава 18

Договір комерційної концесії (франчайзингу)

§ 1. Поняття та правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу).

Форма договору та його державна реєстрація

Договір комерційної концесії є одним із новітніх договірних інститутів у цивільному праві України. Його закріплення у цивільному законодавстві пов'язане із ринковими перетвореннями у вітчизняній економіці. У світовій практиці відповідний інститут має назву «франчайзинг» (від *франц.* franchissage — пільга, привілей). Саме цей термін пропонувався закріпити у проекті ЦК України, що сиріяло б уніфікації цивільного законодавства України із законодавством багатьох розвинених країн. Проте в ЦК України все ж закріпився інший термін — «комерційна концесія» (далі терміни «комерційна концесія» і «франчайзинг» вживатимуться як синонімічні).

Батьківщиною франчайзингу прийнято вважати США. Суть франчайзингових відносин полягає в тому, що одна сторона (нею — зазвичай виступає крупна компанія) передає іншій стороні (як правило, це малі і середні компанії) за плату на певний строк права на використання торговельної марки, фірмового найменування, ноу-хау тощо, надає їй консультаційну, технічну допомогу при виробництві і реалізації продукції, виконанні робіт і наданні послуг. Така схема дає змогу великим компаніям розширювати ринки збуту, а дрібним і середнім компаніям — ефективно здійснювати підприємницьку діяльність, використовуючи при цьому засоби індивідуалізації, ноу-хау, репутацію та діловий досвід перших. За франчайзинговими схемами працюють такі відомі компанії, як McDonald's, Coca-Cola, Shell, Kodak тощо.

Сьогодні законодавча база комерційної концесії в Україні перебуває на стадії формування. Договір комерційної концесії врегульований положеннями глави 76 ЦК України «Комерційна концесія». Крім цього, окремі норми про цей договір містяться у ГК України (глава 36). Для більш детального регулювання відносин за договором комерційної концесії передбачається прийняття в Україні спеціального закону.

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК України).

За юридичною метою договір комерційної концесії спрямований на передавання права користування комплексом прав, що належать правоволодільцеві. Йдеться, в першу чергу, про права на об'єкти інтелектуальної власності. Тому у структурі ЦК України положення про договір комерційної концесії розміщені поряд із нормами про договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Водночас слід зауважити, що договір комерційної концесії не є різновидом ліцензійного договору, як це іноді пропонується у літературі. Відповідно до ЦК України договір комерційної концесії є самостійним видом цивільно-правового договору.

За наявністю зустрічного майнового задоволення розглядуваний договір є відплатним, оскільки передбачає обов'язок користувача сплачувати правоволодільцеві відповідну плату за користування комплексом прав.

За розподілом прав і обов'язків у зобов'язанні, що виникає за цим договором, він є двостороннім — права і обов'язки мають обидві сторони.

За способом укладення договір комерційної концесії є консенсуальним — він вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов.

Сама природа розглядуваного договору зумовлює сферу його застосування — це підприємницька діяльність. Відповідно до закріпленого у ст. 1115 ЦК України визначення право ко-

ристування комплексом прав надається з метою виготовлення та (або) реалізації товару, надання послуг. Сторонами у договорі виступають суб'єкти підприємницької діяльності (ст. 1117 ЦК України). Все це вказує на підприємницький характер договору комерційної концесії.

У статті 1119 ЦК України закріплено поняття «договір комерційної субконцесії». За цим договором особа, яка є користувачем за договором комерційної концесії, надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав. При цьому з метою охорони інтересів правоволодільця закріплено положення про те, що укладення договору субконцесії можливе лише за умови, що це прямо передбачено договором концесії. Крім цього, договір комерційної субконцесії укладається на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії.

Незважаючи на певну термінологічну схожість, договір комерційної концесії, закріплений главою 76 ЦК України, слід відмежовувати від концесійних договорів на розробку корисних копалин, а також концесійних договорів, визначених законами України від 6 липня 1999 р. «Про концесії», від 4 грудня 1999 р., «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг».

Для договору комерційної концесії передбачена письмова форма укладення. Додаткова вимога встановлена ст. 367 ГК України — договір комерційної концесії має бути викладений у формі єдиного документа. При цьому діє спеціальне правило щодо наслідків недодержання письмової форми договору комерційної концесії — такий договір є нікчемним (ст. 1118 ЦК України).

Поряд із вимогою щодо письмової форми договору комерційної концесії ЦК України закріплює необхідність його державної реєстрації. Таку державну реєстрацію відповідно до ч. 2 ст. 1118 ЦК України здійснює орган, що здійснив державну реєстрацію правоволодільця. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи — підприємця.

Певна специфіка існує у питанні щодо правових наслідків недодержання сторонами вимоги про державну реєстрацію договору комерційної концесії. Відповідно до ч. 4 ст. 1118 ЦК України такий договір породжує обумовлені ним правові наслідки для сторін. Проте у відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилалися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації.

§ 2. Зміст договору комерційної концесії

У цивільному законодавстві України немає переліку істотних умов договору комерційної концесії. Проте істотною умовою договору комерційної концесії, як і будь-якого цивільно-правового договору, є умова про його предмет (ст. 638 ЦК України). З огляду на визначення цього договору, його предметом є комплекс належних правоволодільцеві прав. За цією ознакою договір комерційної концесії відрізняється від ліцензійного договору, який передбачає надання дозволу на використання певного конкретного об'єкта права інтелектуальної власності.

До комплексу прав, що є предметом договору комерційної концесії, відповідно до ст. 1116 ЦК України належать:

- 1) право на використання об'єктів права інтелектуальної власності;
- 2) право на використання комерційного досвіду та ділової репутації.

Основним елементом комплексу прав, що передаються за договором комерційної концесії, є права на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Вочевидь, саме цією обставиною зумовлене структурне розміщення глави ЦК України про договір комерційної концесії одразу після глави про договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Законодавство України не передбачає переліку об'єктів права інтелектуальної власності, передавання прав на використання яких є необхідним для кваліфікації відповідного договору як договору комерційної концесії. Водночас у міжнародній практиці набула поширення позиція, відповідно до якої договір розглядатиметься як договір франчайзингу, якщо він передбачає надання права на використання засобів індивідуалізації та ноу-хау. Тому особливе місце у комплексі прав, що передаються за договором комерційної концесії, займають права на використання торговельної марки, комерційного найменування та комерційної таємниці. Поряд із цим, до вказаного комплексу прав можуть входити також права на використання інших об'єктів інтелектуальної власності (винаходи, промислові зразки, комп'ютерні програми, бази даних тощо).

Складовою комплексу прав, що є предметом договору комерційної концесії, у ст. 1116 ЦК України визначено також право на використання комерційного досвіду та ділової репутації. Ця позиція законодавця порушує низку питань, які можуть виникнути на практиці. Так, у законодавстві не визначено, що таке «комерційний досвід» і як ця категорія співвідноситься із поняттям «комерційна таємниця». Щодо ділової репутації, то це є особисте немайнове благо (ст. 201 ЦК України), тісно пов'язане з конкретним суб'єктом. Тому право на використання ділової репутації не може визнаватися самостійною складовою комплексу прав, що є предметом договору комерційної концесії. У цьому випадку більш коректно вести мову про опосередковане використання ділової репутації правоволодільця шляхом вико-

ристання належних йому засобів індивідуалізації (торговельної марки, комерційного найменування).

Визначаючи коло істотних умов договору комерційної концесії, варто також враховувати положення ст. 180 ГК України, яка у ч. 3 передбачає, що при укладенні господарського договору сторони у будь-якому разі повинні погодити умови про предмет, ціну і строк. Тому істотною умовою договору комерційної концесії є умова про плату за використання комплексу прав. Відповідно до ст. 369 ГК України винагорода за договором комерційної концесії може виплачуватися користувачем правоволодільцеві у формі разових або періодичних платежів або в іншій формі, передбаченій договором.

Строк, протягом якого користувач має право використовувати комплекс прав правоволодільця, не є істотною умовою договору комерційної концесії. Це зумовлено тим, що у ст. 366 ГК України при визначенні поняття цього договору вказано про передавання комплексу прав на строк чи без зазначення строку. Крім цього, у ст. 1126 ЦК України передбачено, що кожна зі сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за 6 місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором. Тому договір комерційної концесії може бути як строковим, так і укладеним на невизначений строк.

Договором комерційної концесії може також бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту. Тому територія, в межах якої користувач буде використовувати комплекс прав, теж не є істотною умовою цього договору.

У статті 1122 ЦК України передбачено перелік особливих умов, які можуть включатися до договору комерційної концесії (так звані обмежувальні умови). Це, зокрема, умови про:

1) обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їхнє внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Водночас у частинах 2, 3 ст. 1122 ЦК України закріплені умови, які не можуть передбачатися у договорі комерційної концесії:

а) умова, відповідно до якої правоволодільць має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни;

такий договір, встановлено до його укладення, не надає право передавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

Такі умови у разі включення їх до договору є нікчемними.

§ 3. Права та обов'язки сторін

Договір комерційної концесії є підставою виникнення низки прав та обов'язків його сторін.

Основні обов'язки правоволодільця визначені у ст. 1120 ЦК України. Ця стаття закріплює дві групи обов'язків.

Першу групу становлять обов'язки правоволодільця, які виникають завжди за договором комерційної концесії. До таких належать обов'язки:

- передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії;

- проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав.

До другої групи належать обов'язки правоволодільця, які виникають за умови, що договором комерційної концесії не передбачено інше:

- забезпечити державну реєстрацію договору;
- надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

- контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

Незважаючи на те, що договором комерційної концесії може бути передбачено звільнення правоволодільця від останнього обов'язку, ст. 1123 ЦК України закріплює положення щодо відповідальності правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача. Правоволоділець несе субсидіарну (додаткову) відповідальність за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем.

Основні обов'язки користувача визначені у ст. 1121 ЦК України. З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний:

- 1) використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

2) надавати відповідність проті товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;

3) дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

4) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

5) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

6) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

Хоча це прямо не зазначено у ст. 1121 ЦК України, через відплатний характер договору комерційної концесії важливим обов'язком користувача є внесення плати за користування комплексом прав правоволодільця (цей обов'язок передбачений у ст. 371 ГК України).

Додаткові обов'язки правоволодільця і користувача можуть бути передбачені особливими умовами договору комерційної концесії, визначеними у ст. 1122 ЦК України.

У статті 1124 ЦК України передбачено право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк: користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк на тих самих умовах.

§ 4. Припинення договору комерційної концесії

Спеціальні положення щодо припинення договору комерційної концесії закріплені ст. 1126 ЦК України.

Насамперед, договір комерційної концесії може бути припинено у разі відмови від нього однієї зі сторін. Водночас право кожної зі сторін відмовитись від договору комерційної концесії стосується лише договорів, укладених на невизначений строк. В цьому випадку сторона, яка бажає відмовитися від договору, повинна повідомити про це другу сторону не менш як за 6 місяців, якщо більш тривалий строк не передбачено у договорі.

Розірвання договору комерційної концесії здійснюється відповідно до загальних положень глави 53 ЦК України. Водночас у ст. 1128 ЦК України закріплена спеціальна підстава для розірвання договору комерційної концесії. За змістом цієї статті користувач має право вимагати розірвання договору та

відшкодування збитків у разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором. При цьому розірвання договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації відповідно до ст. 1118 ЦК України.

Договір комерційної концесії припиняється також у разі:

1) припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;

2) оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії перехід виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності, визначений у договорі комерційної концесії, від правоволодільця до іншої особи. У цьому випадку до особи, яка набула виключних прав на об'єкт (об'єкти) права інтелектуальної власності, переходять у відповідній частині (чи повністю) права та обов'язки правоволодільця.

У разі смерті правоволодільця його права і обов'язки спадкуються. А оскільки правоволодільцем може бути лише суб'єкт підприємницької діяльності (ст. 1117 ЦК України), умовою переходу до спадкоємця прав і обов'язків правоволодільця є наявність у нього статусу суб'єкта підприємницької діяльності або якщо він протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини набуде такого статусу чи передасть свої права і обов'язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю.

У разі припинення в період дії договору комерційної концесії окремого права, що входило до комплексу прав правоволодільця, договір припиняється лише в частині, що стосується права, яке припинилося. У решті частини договір зберігає чинність, але користувач має право вимагати зменшення плати, якщо інше не встановлено договором (ст. 1129 ЦК України). Виняток становлять випадки припинення права на торговельну марку чи інше позначення, що є підставою для припинення договору комерційної концесії (ст. 1126 ЦК України).

Розділ VII

ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 19

Загальні положення щодо захисту права інтелектуальної власності

Наслідком порушення права інтелектуальної власності є настання цивільно-правової відповідальності. Способи захисту цивільних прав, зокрема прав інтелектуальної власності, перераховані у ст. 16 ЦК України. Крім цивільно-правової відповідальності за порушення права інтелектуальної власності в окремих випадках може наставати також кримінальна та адміністративна відповідальність.

Згідно з Конституцією України кожна особа має право звернутися до суду за захистом порушених прав. Суб'єкт права інтелектуальної власності може вибрати один або кілька способів захисту особистих немайнових чи майнових прав інтелектуальної власності, встановлених ст. 16 ЦК України. Зокрема, способами захисту порушених прав інтелектуальної власності можуть бути: визнання права, припинення дій, якими порушується суб'єктивне право, відновлення становища, яке існувало до порушення, відшкодування збитків та ін.

Особливості прав на об'єкти інтелектуальної власності зумовлюють необхідність у закріпленні спеціальних заходів, спрямованих на захист цих прав. У частині 2 ст. 432 ЦК України перелічуються повноваження суду щодо захисту права інтелектуальної власності:

— застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів. Так, відповідно до Закону України від 22 травня 2003 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» до ГПК України були включені норми про запобіжні заходи. У статті 43-1 ГПК України закріплено, що особа, яка має підстави побоюватись, що подача для неї потрібних доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до господарського суду із заявою про вжиття запобіжних заходів до пред'явлення позову. Запобіжними заходами відповідно до ст. 43-2 ГПК України є: 1) витребування доказів; 2) огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав; 3) накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб;

зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності. Це можуть бути, наприклад, виготовлені із порушенням авторських прав компакт-диски, відеокасети, які експортуються чи імпортуються на територію України;

— вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот із порушенням права інтелектуальної власності;

— вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності;

— застосування разового грошового стягнення. Це стягнення застосовується замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності. Варто зазначити, що до прийняття ЦК України застосування разового грошового стягнення як альтернативи відшкодуванню збитків передбачалося окремими спеціальними законами у сфері інтелектуальної власності (законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на сорти рослин»), у зв'язку з чим його застосування було обмеженим. Тому позитивним є закріплення у ЦК України цього способу захисту прав як загального для всіх об'єктів права інтелектуальної власності. Запровадження разового грошового стягнення для захисту прав інтелектуальної власності пов'язане з тим, що в окремих випадках досить важко довести у суді наявність збитків внаслідок порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності та їхній розмір. Тому особа, чий права інтелектуальної власності порушені, має право замість відшкодування збитків вимагати разового стягнення, розмір якого визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

— опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності і зміст судового рішення щодо такого порушення. Наприклад, у випадку плагіату, тобто опублікування особою чужого твору під своїм іменем, для дійсного автора важливо, щоб суспільство знало, що саме він є автором твору, а не порушник. Тому у цій ситуації автор має право вимагати публікації у засобах масової інформації даних про порушення його авторських прав та судових рішень у справі.

Загалом всі способи захисту майнових прав у сфері охорони інтелектуальної власності можна звести до відшкодування витрат, яких зазнав володілець таких прав, витрат, які зроблені для відновлення порушених прав (так звані реальні збитки), а також доходів, які особа могла реально отримати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Останнє в юридичній літературі і законодавстві трактується як упущена вигода.

Принцип цивільного права полягає в повному відшкодуванні збитків. Це стосується і відшкодування збитків у сфері регулювання інтелектуальної власності. Суб'єкт права інтелектуальної власності має право на відшкодування збитків, включаючи упуще-

пу вигоду у разі порушення його права. Крім цього, у спеціальних законах про охорону об'єктів авторського і патентного права передбачені норми, які конкретизують особливості захисту майнових прав стосовно окремих об'єктів інтелектуальної власності.

Одним зі способів захисту майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності є самозахист. Він полягає в неюрисдикційному порядку, тобто особа, право якої порушено, без звернення до суду може захистити його. Такий спосіб дає змогу швидко здійснити захист порушених прав. У разі порушення майнових прав суб'єкта інтелектуальної власності він може застосувати міри самозахисту.

У господарському законодавстві мірами самозахисту є оперативні санкції. За порушення господарських зобов'язань, наприклад, за договором на створення і передавання науково-технічної продукції, до суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції. До таких санкцій належать:

1) одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управленою стороною, зі звільненням її від відповідальності за це — у разі порушення зобов'язання другою стороною; відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони;

2) відмова управленої сторони зобов'язання від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою стороною, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов'язанням;

3) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань стороною, яка порушила зобов'язання;

4) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин зі стороною, яка порушує зобов'язання.

Глава 20

Захист авторського права та суміжних прав

Суб'єкти авторських і суміжних прав мають визначені законодавством права. У разі порушення цих прав названі особи можуть скористатися правовими засобами для їх захисту. Способи захисту цивільних прав визначені у ст. 16 ЦК України. Водночас захист майнових і немайнових прав автора (суб'єктів авторських чи суміжних прав) пов'язаний із певною специфікою. Так, Законом України «Про авторське право і суміжні права» перелічено такі порушення авторських і суміжних прав, що є підставою для відповідальності, а саме:

— вчинення дій, які порушують особисті немайнові і майнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав;

— піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав — 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;

— плагіат — оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

— ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;

— вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав;

— будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;

— підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;

— 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, зокрема в електронній формі.

У разі порушення авторських чи суміжних прав особа має право вимагати *визнання та поновлення своїх прав*. Наприклад, якщо твір опублікований під чужим іменем, автор має право вимагати визнання свого права на твір. Слід відзначити, що такий спосіб захисту прав досить часто трапляється на практиці. Періодично виникають спори, пов'язані з плагіатом у сфері шоу-бізнесу. Так, композитор і співак К. був відповідачем в справі щодо запозичення в своїй пісні музичного твору відомого творця П. Свого часу піддавалося сумніву авторство М. Шолохова щодо роману «Тихий Дон».

Визнання авторських і суміжних прав найчастіше застосовується у разі плагіату. Проте лише визнання своїх прав суб'єктом авторських чи суміжних прав часом буває недостатньо для захисту своїх порушених інтересів. Тому він може звернутися до суду з позовом про поновлення порушених прав або припинення дій, що порушують авторське право та суміжні права чи створюють загрозу їх порушення. Власне, питання поновлення зазначених прав тісно пов'язане з їх визнанням. У разі визнання свого права суб'єкт авторських чи суміжних прав може вимагати його поновлення. Йдеться про зазначення імені автора або суб'єкта суміжних прав на примірниках твору, поновлення майнових прав на використання тощо. Тому розглядувані способи захисту авторських та суміжних прав можуть застосовуватися як разом, так і окремо.

Серед способів захисту порушених авторських і суміжних прав передбачене *відшкодування моральної (немайнової) шкоди*. Згідно зі ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених законодавством.

Моральна шкода може виражатися в моральних переживаннях автора (суб'єкта авторського права) чи суб'єкта суміжних прав. Ці переживання пов'язані з неправомірним використанням результату творчої діяльності, зміною його змісту, іншого впливу, що погіршує художній рівень об'єкта авторських чи суміжних прав. Моральна шкода може бути заподіяна володільцю як авторських, так і суміжних прав.

Моральна шкода, завдана суб'єкту суміжних прав, виявляється у вигляді моральних страждань внаслідок незазначення або зазначення не того виконавця. На такі випадки вказувалося неодноразово в пресі. В Російській Федерації з неправомірним використанням імені виконавця або колективу були серйозні скандали, зокрема пов'язані з групою «Ласковий май» тощо.

Одним зі способів захисту майнових прав є *визнання правочину недійсним*. Як вже зазначалося, майнові права можуть передаватися за ліцензійними договорами. Визнання ліцензійного договору недійсним є підставою настання наслідків, передбачених цивільним законодавством (повернення сторін у попередній стан, відшкодування збитків винною стороною тощо). Підстави визнання правочину недійсним передбачені ЦК України. Щодо захисту прав на результати інтелектуальної діяльності ці підстави пов'язані зі специфікою об'єктів інтелектуальної власності. Тому недійсними будуть ліцензійні договори на передавання майнових прав, укладені фізичною особою, яка не має відповідного обсягу дієздатності. Так, малолітні можуть розпоряджатися лише немайновими правами, пов'язаними з об'єктами права інтелектуальної власності. Правочини щодо розпорядження майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності можуть укладати фізичні особи, які досягли 14 років. Тому ліцензійні договори, укладені малолітніми особами і не схвалені батьками (опікунами, усиновлювачами), є нікчемними. Укладення ліцензійного договору особою, яка не має достатнього обсягу дієздатності, є однією з найбільш поширених підстав недійсності таких правочинів. Хоча визнання недійсними договорів у сфері передавання прав інтелектуальної власності може здійснюватися і з інших підстав, наприклад обману, зловмисної згоди представника однієї сторони з іншою тощо. Останнє особливо актуальне в сфері розпорядження майновими правами на об'єкти суміжних прав. Адже інтереси виконавців представляють їхні продюсери. Тому в шоу-бізнесі досить часто виникають скандали, пов'язані з відносинами «виконавець-продюсер». Отож захист прав володільців майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності шляхом визнання договорів про їх передавання недійсними є вельми актуальним. В Оглядовому листі Вищого

господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/846 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» підкреслюється, що у спорі про визнання авторського договору недійсним слід з'ясувати питання, чи відповідний договір укладений, а також щодо аутентичності його примірників, які знаходяться у сторін договору.

До способів захисту майнових прав належить *припинення дій, які порушують це право*. Цей спосіб може застосовуватися разом з іншими способами, наприклад, поряд зі стягненням збитків або самостійно. ЦК України і спеціальними законами у сфері регулювання інтелектуальної власності серед майнових прав використання об'єктів інтелектуальної діяльності установлюють правомочність вимагати припинення дій, які порушують майнові права суб'єкта цих прав. Це стосується всіх без винятку суб'єктів авторських і суміжних прав. Суб'єкт права інтелектуальної власності або його правонаступник мають право вимагати припинення дій, які порушують їхні права інтелектуальної власності.

Захистити майнові авторські чи суміжні права можна шляхом *відновлення становища, яке існувало до порушення права*. У цьому випадку недостатньо лише припинити дії, які порушують право. Необхідно відновити становище, яке існувало до порушення. Наприклад, порушуються майнові права виконавця на об'єкт суміжних прав шляхом присвоєння цих прав іншою особою. Необхідно відновити права в даному випадку суб'єкта права інтелектуальної власності. Відновлення становища, яке існувало до порушення права, можливе в тих випадках, коли внаслідок такого порушення володільцю прав не завдано збитків.

Певну специфіку в контексті захисту авторських та суміжних прав має *примусове виконання обов'язку особи в натурі*. Такий спосіб захисту досить часто в літературі називають реальним виконанням. Він властивий переважно договірним зобов'язанням і полягає у виконанні цивільного обов'язку в натурі: виконати роботи, надати послуги тощо. Правовою формою передання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності є ліцензійний договір. Відповідно до цього договору кожна зі сторін — ліцензіат і ліцензіар мають певні права та обов'язки, кінцевою метою яких є належне виконання договору. Стосовно відносин у сфері авторського права та суміжних прав це може бути примусове виконання обов'язку з передання відповідних майнових прав на використання об'єктів, передбаченого ліцензійним договором. У разі відхилення ліцензіара від виконання свого обов'язку він може бути зобов'язаний судом до передання майнових прав в натурі.

Поширеним способом захисту цивільних прав є *зміна або припинення правовідношення*. Як правило, останнє має місце в договірних відносинах з передання майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності. Так, невиконання обов'язку виплачувати роялті за ліцензійним договором може бути підставою для

розірвання договору і, відповідно, припинення відносин. Зміна або припинення правовідношення можливе й в інших випадках. Наприклад, використання об'єкта інтелектуальної власності не відповідно до умов договору, зниження якості продукції (послуг) за договором комерційної концесії тощо. У цих випадках зміна або припинення правовідношення є реакцією на правопорушення. Внаслідок зміни або припинення правовідношення його учасник, права якого порушені, може їх захистити. Конкретний спосіб захисту залежить від характеру порушення і виду об'єкта інтелектуальної власності. Такий спосіб захисту широко застосовується у відносинах, пов'язаних з договірним використанням об'єкта права інтелектуальної власності.

Для захисту порушених авторських і суміжних прав Закон України «Про авторське право і суміжні права» устанавлює спеціальні правові засоби забезпечення позову у справах про порушення авторського права чи суміжних прав. Зокрема, може бути судом накладено арешт і вилучено примірники творів, фонограм, відеограм, щодо яких є підстави вважати, що вони є контрафактними.

З метою полегшення захисту авторських чи суміжних прав законодавець передбачив право суб'єкта авторського (суміжного) права за своїм вибором заявляти одну з таких вимог:

- про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду;
- про стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав;
- про виплату компенсації у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Такий підхід покликаний спростити процедуру захисту прав суб'єктів авторських і суміжних прав. Адже доведення розміру збитків, моральної шкоди пов'язано з певними труднощами. Тому виплата компенсації на основі рішення суду у межах, визначених законодавством, посилює гарантії захисту прав суб'єктів авторського (суміжного) права.

Визначаючи розмір компенсації за порушення авторського права, слід врахувати суть порушення, необхідність судового захисту прав позивача, стан взаємовідносин сторін, мету створення твору, можливість його вільного використання, визначену за договором вартість робіт з його створення, кількість допущених порушень авторського права. У цьому аспекті слід звернути увагу на таку справу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Л.» ЛТД (далі — Товариство «Л.») звернулося з позовом до акціонерного товариства закритого типу «У.» (далі — Товариство «У.») про стягнення 492 000 грн компенсації за порушення авторського права та заборону розповсюдження об'єкта авторського права. Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково: стягнуто на користь позивача 355 500 грн компенсації за порушення авторського права; в частині стягнення компенсації у сумі 136 500 грн відмовлено;

в частині вимог щодо заборони розповсюдження об'єкта авторського права провадження у справі припинено. Прийняте рішення щодо часткового задоволення вимог про стягнення компенсації за порушення авторського права мотивовано порушенням відповідачем майнових авторських прав позивача та необхідністю їх захисту, а щодо припинення провадження — відсутністю предмета спору в цій частині через припинення використання відповідачем спірного об'єкта авторського права. Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції змінено в частині розміру грошової компенсації до стягнення — зменшено розмір компенсації, в іншій частині — залишено без змін. Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано невідповідністю розміру компенсації фактичним обставинам справи. У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство «У.» просило постанову апеляційного суду зі справи скасувати та залишити позов без розгляду. Своє прохання відповідач мотивував тим, що об'єкт спірних правовідносин не є об'єктом авторського права, оскільки з боку позивача мало місце лише виконання підрядних робіт на замовлення Товариства «У.». Товариство «Л.» також звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції внаслідок необґрунтованого зменшення суми компенсації та залишити в силі рішення місцевого господарського суду. Перевіривши повноту встановлення судами першої та апеляційної інстанцій обставин справи, правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.

Глава 21

Захист права промислової власності

На відміну від законодавства у сфері авторського права і суміжних прав законодавство у сфері охорони прав промислової власності не містить чіткого переліку порушення цих прав. Порушення патентних прав дає підстави їх володільцю вимагати припинення дій, що порушують ці права або створюють загрозу їх порушення, і відновлення становища, яке існувало до порушення, а також стягнення збитків, відшкодування моральної шкоди.

Водночас Закон України від 16 червня 1999 р. «Про охорону прав на зазначення походження товарів» містить перелік порушень. До них належать:

— використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва на право його використання;

— використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть, якщо справжнє

місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка», «імітація» тощо;

— використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації;

— використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару як видової назви.

Власник свідоцтва у разі порушення його прав може звернутися до суду з позовом про захист своїх прав. Засобами захисту будуть:

— вилучення з товару або його упаковки неправомірно нанесеного географічного зазначення походження товару;

— конфіскація товару, неправомірно маркованого географічним зазначенням походження товару;

— вилучення з обігу товару неправомірно маркованого географічним зазначенням походження товару;

— відшкодування шкоди, що завдається особі, яка має право на використання географічного зазначення походження товару;

— визнання географічного зазначення походження товару видовою назвою або скасування раніше визнаної видової назви товару.

Для правової охорони об'єктів промислової власності актуальним є питання захисту цих прав шляхом їх визнання. В Оглядовому листі Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)» підкреслюється, що подання позову про визнання права на знаки для товарів і послуг відповідно до ст. 16 ЦК України є способом захисту цивільних прав у суді шляхом визнання прав. Розв'язання спорів про встановлення власника свідоцтва на знаки для товарів і послуг віднесено до компетенції судів. В цьому аспекті є цікавим такий спір.

Товариство з обмеженою відповідальністю «П.» (далі — Товариство) звернулося до господарського суду з позовом до приватного багатогалузевого підприємства «П.» (далі — Підприємство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі — Державний департамент) про визнання майнових прав на знаки для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково: за Товариством визнано майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «OSV», заявка № 2003033147 від 28 березня 2003 р., та майнові права інте-

лектуальної власності на графічний знак для товарів і послуг, свідоцтво № 14162 від 29 грудня 1999 р. У частині зобов'язання Державного департаменту внести зміни в Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, вказавши Товариство власником графічного знаку для товарів і послуг (свідоцтво № 14162 від 29 грудня 1999 р.), позов залишено без розгляду.

Постановою апеляційного господарського суду рішення залишено без змін. Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило рішення місцевого господарського суду та постанову суду апеляційної інстанції скасувати і в позові відмовити. Скаргу було мотивовано тим, що судом першої інстанції рішення прийнято без дослідження оригіналу договору, на підставі якого передавалися майнові права на знак для товарів і послуг № 14162 від 29 грудня 1999 р. Крім того, майнові права на знак для товарів і послуг «OSV» позивачу взагалі не передавалися, про що свідчить наданий апеляційному суду договір від 13 січня 2004 р., належна оцінка якому апеляційним судом не дана. У касаційній скарзі Державний департамент зазначав, що рішення місцевого господарського суду підлягає скасуванню з підстав його прийняття за відсутності представника Державного департаменту інтелектуальної власності. Крім того, на думку скаргника, у позивача не було підстав для звернення з позовом про визнання прав на знаки для товарів і послуг, оскільки договір про передачу прав власності на знак для товарів і послуг є дійсним. Листом Українського інституту промислової власності № 24568 від 6 липня 2004 р. представника Товариства було повідомлено про зміну найменування заявника за заявкою № 2003033147 на Товариство, а публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 9 від 15 вересня 2004 р. про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 14162 відбулася згідно з рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності від 12 серпня 2004 р. Отже, позивачу не було відомо про порушення його прав, тож провадження у справі підлягало припиненню.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство зазначало, що попередніми судовими інстанціями обставини справи досліджені повно та всебічно, а тому у касаційній скарзі слід відмовити.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.

Одним зі способів захисту порушених прав є визнання незаконним акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування. Особа, право якої порушено, може звернутися до суду з оскарженням акта одного із перелічених органів. Цей спосіб захисту порушених прав може застосовуватися для захисту прав суб'єктів промислової власності.

Майнові права на об'єкти промислової власності пов'язуються з їх реєстрацією. Так, свідоцтво про реєстрацію є документом, який посвідчує майнові права суб'єкта права на торговельну марку. Однак у разі порушення вимог законодавства щодо правової охорони, наприклад реєстрації позначення, тотожного до вже зареєстрованого знака для товарів і послуг, заінтересована особа (власник вже зареєстрованої торговельної марки) може звернутися до суду про визнання недійсним рішення про реєстрацію такого знака.

Аналогічна ситуація і у випадку реєстрації винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Визнання недійсним свідоцтва чи патенту водночас припиняє чинність рішення державного органу, яким видано документ. В такому випадку патент (свідоцтво) і відповідне рішення державного органу не породжують жодних правових наслідків.

Розділ VIII

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 22

Загальні положення міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності

У сучасних умовах право інтелектуальної власності є предметом охорони не лише в національному, а й в міжнародно-правовому аспекті. Вже у ХІХ ст. були розроблені і підписані перші конвенції, спрямовані на захист інтелектуальної власності. З науково-технічним прогресом збільшувалося коло об'єктів, які підлягали правовій охороні. Це зумовлювало потребу нових форм міжнародно-правової охорони права інтелектуальної власності. Як наслідок, у 1967 р. була створена Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) шляхом підписання Стокгольмської конвенції 1967 р. Згідно зі ст. 2 цієї Конвенції до інтелектуальної власності належать права на літературні, художні і наукові твори, виконавська діяльність артистів, звукозапису, радіо- і телевізійних передач, винаходів у всіх сферах суспільної діяльності, наукові відкриття, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, комерційні позначення; захист від недобросовісної конкуренції, а також інші права, пов'язані з інтелектуальною діяльністю у виробничій, науковій, літературній і художній сферах.

Охорона об'єктів інтелектуальної власності поділяється на міжнародно-правову охорону об'єктів авторського права (творів науки, літератури і мистецтва) і міжнародно-правову охорону об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків тощо).

Поряд з міжнародно-правовими документами питання охорони інтелектуальної власності передбачено і в окремих національних законах про міжнародне приватне право. Так, у законах про міжнародне приватне право Австрії, Швейцарії, Італії, Естонії передбачено, що стосовно виникнення і змісту, припинення і захисту права інтелектуальної власності застосовується законодавство країни, в якій вимагається захист. На аналогічних засадах регулюється коментована ситуація Законом України від 23 червня 2005 р. «Про міжнародне приватне право». Відповідно до ст. 37 цього Закону до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, в якій вимагається захист цих прав. Але в більшості країн колізійних норм у сфері регулювання інтелектуальної власності немає в

законх про міжнародне приватне право. Наприклад, Закон Польської Республіки «Про міжнародне приватне право» не містить колізійних норм у сфері регулювання відносин інтелектуальної власності.

Слід відзначити, що міжнародно-правові договори мають вплив на формування національного законодавства в царині регулювання інтелектуальної власності. Країна — учасниця договору повинна привести своє законодавство у відповідність до положень міжнародної угоди. Зокрема, в Україні нормативною основою регулювання коментованих відносин є закони України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» тощо. У ЦК України міститься книга четверта «Право інтелектуальної власності», в якій передбачені норми, покликані регулювати відносини зі створення, передання та охорони об'єктів інтелектуальної власності. ГК України також регламентує відносини у сфері інтелектуальної власності. Він містить главу 34 «Правове регулювання інноваційної діяльності», в якій йдеться про особливості здійснення прав інтелектуальної власності у господарській сфері.

Отже, міжнародно-правова охорона прав інтелектуальної власності безпосередньо пов'язана з національним правопорядком, а також формує його основні засади з позицій вимог міжнародного приватного права.

Глава 23

Міжнародно-правова охорона авторського права і суміжних прав

Проблема міжнародно-правової охорони авторських і суміжних прав постала вкінці ХІХ ст. Об'єкти авторського права у галузі літератури, мистецтва перекладалися та іншими способами використовувалися без згоди авторів за кордоном. Тому актуальним стало питання уніфікації правових засад у сфері створення, використання та охорони об'єктів права інтелектуальної власності.

Однією з перших конвенцій, спрямованих на охорону авторських прав, була Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів 1886 р. Вона була пізніше багаторазово змінена і доповнена (Париж 1896 р., Берлін 1908 р., Брюно 1914 р., Рим 1928 р., Брюссель 1948 р., Стокгольм 1967 р., Париж 1971 р. тощо). Наслідком підписання Бернської конвенції стало створення Бернського союзу, учасниками якого є понад 150 країн. Україна стала учасницею Бернської конвенції 25 жовтня 1995 р. після набрання чинності Законом України від 31 травня 1995 р. «Про приєднання до Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів». Адміністративним органом Бернського союзу є Всесвітня організація інтелектуальної власності.

Бернська конвенція затвердила концепцію територіалізму щодо охорони об'єктів авторських прав. Цей принцип закріплено у ст. 5 Бернської конвенції, відповідно до якої автори будь-якої країни-учасниці мають в інших країнах-учасницях щодо власних творів (як опублікованих, так і не опублікованих) права, які надаються пині чи будуть надані у майбутньому відповідними законами цих країн власним громадянам, а також права, спеціально передбачені Конвенцією.

Аналогічна охорона надається авторам — громадянам держав, що не є учасницями цієї Конвенції щодо їх творів, уперше опублікованих в одній з країн-учасниць чи одночасно в зазначеній країні і країні-учасниці. Бернська конвенція у редакції 1971 р. вже передбачила надання правової охорони авторських прав громадянам країн-учасниць і в тому випадку, коли їх твори вперше опубліковані поза територією країн-учасниць. Правова охорона неопублікованим творам надається авторам — громадянам країни — учасниць коментованої Конвенції.

Бернська конвенція установила мінімум конвенційної охорони, положення про яку уточнювалися в наступних редакціях. Наприклад положення Конвенції щодо кола об'єктів авторських прав, строки охорони майнових прав є мінімальними для країн-учасниць, які трансформували положення Конвенції в національне законодавство. Але це не означає, що в національних законах коло таких об'єктів не може бути розширеним, а терміни охорони тривалішими.

Засада територіалізму виражається у з'ясуванні змісту авторських прав у Бернській конвенції. Обсяг прав визначається відповідно до закону країни, в якій обґрунтовується вимога щодо охорони. Суб'єкту охорони надається національний режим, тобто ті самі права, які надаються законодавством цієї країни. Крім цього, автору надаються права, спеціально передбачені Бернською конвенцією. Здійснення авторських прав в країні охорони цих прав не залежить від охорони творів в країні їх походження.

Бернською конвенцією визначений перелік виключних прав автора. До них належить: право автора на переклад твору; право дозволяти його відтворення, дозволяти публічне виконання драматичних і музичних творів по радіо і телебаченню, переробку творів одного виду в інший, запис механічним способом музичних творів тощо.

Перелік об'єктів авторського права в Бернській конвенції розширювався з розвитком суспільного прогресу. Конвенція визначає серед об'єктів авторського права твори літератури, науки, мистецтва у вигляді книг, брошур тощо, лекції, проповіді, музично-драматичні твори; хореографічні, пантоміми; музичні твори; кінематографічні твори; малюнки; твори живопису, архітектури; скульптури; графічні та літографічні твори, фотографії, твори прикладного мистецтва; карти; ескізи; пластичні твори тощо. Цей перелік не є остаточним і вичерпним. З внесенням змін до Бернської конвенції (які, вже зазначалося, неодноразово вносилися) розширюється коло об'єктів, що підлягають охороні.

Право, вказане у колізійних нормах, застосовується до виникнення, змісту і припинення авторських прав, а також способів їх охорони. Так, Угодою з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (TRIPS) посилена охорона прав володільця об'єкта інтелектуальної власності. У цій угоді передбачено, що країни-учасниці будуть застосовувати матеріально-правові норми Бернської конвенції за винятком положень, регулюючих особисті немайнові права. Отож країни, які не є членами Бернського союзу, мають міжнародно-правові зобов'язання, передбачені Бернською конвенцією.

Угодою TRIPS значно розширено коло об'єктів правової охорони. Зокрема, до вже існуючого переліку були включені комп'ютерні програми. Автори комп'ютерних програм і виробники об'єктів звукозапису мають право дозволяти або забороняти комерційну аренду оригіналів або копій своїх результатів творчої діяльності. Це саме стосується кінофільмів. Були визначені терміни охорони майнових прав виробників відеограм, фонограм, виконавців.

Одним з важливих міжнародно-правових документів у сфері охорони авторських прав є Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право. Вона розроблялася під егідою ЮНЕСКО і підписана 6 вересня 1952 р. Учасницями цієї Конвенції є понад 100 країн. Україна є учасницею Бернської конвенції як правонаступник СРСР, для якого ця Конвенція набрала чинності 27 травня 1973 р. У Женевській конвенції 1952 р. переважають колізійні норми, відсилаючи розв'язання певних питань до національного законодавства. Женевська конвенція, як і Бернська, побудована на засадах принципу територіалізму. Це підкреслюється в ст. II Всесвітньої конвенції: «Випущені в світ твори громадян будь-якої Договірної Держави, рівно як і твори, вперше випущені в світ на території такої Держави, користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку така Держава надає творам своїх громадян, які вперше випущені в світ на її власній території.

Не випущені в світ твори громадян кожної Договірної Держави користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку ця Держава надає творам своїх громадян, що не випущені в світ».

Отже, Всесвітня конвенція встановлює охорону прав на опубліковані твори для громадян країни-учасниць навіть у таких випадках, коли твори вперше були опубліковані на території країни, яка не підписала Всесвітньої конвенції.

У Всесвітній конвенції визначено мету її підписання, а саме: створити умови для забезпечення достатньої та ефективної охорони прав автора та інших володільців авторських прав. Тому Всесвітня конвенція передбачає перелік майнових і немайнових прав автора.

У Всесвітній конвенції сформульовано поняття «випуск твору в світ». У контексті Конвенції — це відображення в будь-якій матеріальній формі і надання невизначеному колу осіб примірників твору для читання або ознайомлення іншим способом, достатнім для сприйняття. Всесвітньою конвенцією з авторського права передбачено знак охорони авторських прав, шляхом встановлення символу — ©.

Всесвітньою конвенцією були встановлені пільгові терміни для перекладу навчальних та наукових творів, після спливу яких можливий їх переклад без згоди авторів. Ще однією особливістю Всесвітньої конвенції, на відміну від Бернської, є те, що Всесвітня конвенція не має зворотної сили.

Крім коментованих конвенцій, погоджені міжнародно-правові акти, спрямовані на охорону суміжних прав. До них належать: Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення, підписана в Римі 26 жовтня 1961 р.; Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм і укладена в Женеві 29 жовтня 1971 р.; Конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники, укладена в Брюсселі 21 травня 1974 р.

Положення міжнародно-правових актів трансформовані в національне законодавство України. Відповідні положення містяться в законах України «Про міжнародне приватне право», «Про авторське право і суміжні права». В Законі України «Про міжнародне приватне право» передбачена колізійна норма щодо застосування законодавства країни, в якій вимагається охорона авторських прав. Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» правова охорона надається авторам незалежно від громадянства і постійного місця проживання, твори яких вперше опубліковані або не опубліковані, але виражені в об'єктивній формі на території України.

Для забезпечення охорони прав авторів у країнах СНД 24 вересня 1993 р. було укладено багатосторонню Угоду про співробітництво у галузі охорони авторського права і суміжних прав. Учасницями цієї Угоди є 11 країн, зокрема Україна. У цій Угоді передбачено обов'язок країн-учасниць дотримуватися зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів, зокрема укладеної за участю СРСР Всесвітньої конвенції про авторське право. Також країни-учасниці зобов'язувались прийняти національне законодавство, спрямоване на забезпечення охорони авторського права і суміжних прав відповідно до вимог Бернської, Женевської і Римської конвенцій (відповідно в Україні, Російській Федерації та інших країнах СНД були затверджені закони про охорону авторських прав). Країни СНД — учасниці цієї Угоди зобов'язались застосовувати Всесвітню конвенцію про авторське право як до творів, опублікованих після 27 травня 1973 р., так і до творів, що підлягали правовій охороні згідно з законодавством країни-учасниці до вказаної дати.

Крім згаданої, 6 березня 1998 р. в Москві країни СНД уклали Угоду про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до цієї Угоди кожна із країн має право на основі взаємності надати фізичним і юридичним особам інших країн-учасниць режим не менш сприятливий, ніж громадянам своєї країни або юридичним особам, створеним на її території.

Міжнародно-правова охорона об'єктів промислової власності

Другу групу об'єктів інтелектуальної власності становлять результати творчої діяльності в науково-технічній сфері. Згідно з класифікацією, передбаченою Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, до об'єктів промислової власності належать:

- винаходи;
- наукові відкриття;
- промислові зразки;
- товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та комерційні позначення.

Однією з перших міжнародно-правових угод з охорони промислової власності була Паризька конвенція про охорону промислової власності, укладена 20 березня 1883 р. Україна є учасницею цієї Конвенції з 25 грудня 1991 р. Паризька конвенція передбачає, що держави-учасниці можуть укладати між собою окремі угоди. Наслідком укладання коментованої угоди було створення Паризького союзу з охорони промислової власності.

Паризька конвенція окреслила коло об'єктів промислової власності, які підлягають правовій охороні.

Згідно зі ст. 1 цієї Конвенції об'єктами охорони промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і знаки походження або найменування місця походження, а також запобігання недобросовісній конкуренції. Промислова власність в контексті Паризької конвенції розуміється в широкому сенсі і поширюється не тільки на промисловість і торгівлю, а й на сільськогосподарське виробництво і добувну промисловість, всі продукти промислового або природного походження.

Паризька конвенція передбачає право держав-учасниць укладати між собою окремі угоди, які можуть охоплювати певні аспекти промислової власності. Ці угоди не повинні суперечити нормам Паризької конвенції.

Щодо охорони промислової власності громадяни кожної країни Парижського союзу з охорони промислової власності користуються у всіх інших країнах Союзу тими самими перевагами, які надаються в даний час або будуть надаватися в майбутньому законодавством своїм громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених Паризькою конвенцією. До громадян країн Парижського союзу прирівнюються громадяни країн, які не є учасниками Союзу, але мають на території однієї із країн Союзу місце проживання або промислові чи торгові підприємства.

Паризька конвенція не передбачає міжнародного патенту, чинного на території всіх країн Союзу. Але будь-яка особа, яка належним чином подала заявку на винахід, корисну модель, промисловий зразок або товарний знак в одній з країн Союзу, або

правонаступник такої особи має право так званого конвенційного пріоритету в інших країнах Союзу. Термін конвенційного пріоритету становить 12 місяців для патентів на винаходи і корисні моделі та 6 місяців для промислових зразків і товарних знаків. Підставою для виникнення права пріоритету визначається подання заявки відповідно до національного законодавства кожної країни Союзу або до двосторонніх або багатосторонніх угод, укладених між країнами-учасницями. Відлік зазначених вище строків починається з дати подання першої заявки. Жодна з країн-учасниць не має права не визначити конвенційного пріоритету або відхилити заявку на патент. Отож одним із засадничих принципів Паризької конвенції є принцип національного режиму та конвенційного пріоритету. Водночас Паризька конвенція 1883 р. не охоплює всіх аспектів правової охорони об'єктів промислової власності. Тому в сфері охорони об'єктів промислової власності укладено низку багатосторонніх угод і конвенцій. З метою уніфікації порядку подання заявки на отримання патенту 19 червня 1970 р. у Вашингтоні був укладений Договір про патентну кооперацію. В 1973 р. Договір набрав чинності. Україна є учасницею цього договору з 28 грудня 1981 р. Цей Договір передбачає можливість складання і подання так званої міжнародної заявки. На основі цієї заявки здійснюється пошук подібних технічних рішень, що має важливе значення для отримання патенту. І хоча Вашингтонський договір 1970 р., як і Паризька конвенція, не передбачає єдиного міжнародного патенту, але створює передумови для єдиного порядку одержання патенту в країнах — учасницях цього Договору.

Водночас можливість створення єдиного патенту передбачено окремими міжнародними угодами регіонального характеру. До них належить Європейська патентна конвенція, укладена 5 жовтня 1973 р. в Мюнхені. Україна не є учасницею цієї Конвенції. Натомість 10 країн СНД підписали 9 вересня 1994 р. Євразійську патентну конвенцію, згідно з якою було створено Євразійську патентну організацію. Цією Конвенцією передбачено видачу євразійського патенту на винаходи, які є новими, мають винахідницький рівень і можуть використовуватися у промисловості.

Право на євразійський патент належить винахіднику або його правонаступнику. Володілець євразійського патенту володіє виключним правом використовувати, а також дозволяти або забороняти іншим використання запатентованого винаходу. Володілець євразійського патенту може передавати своє право або видавати на нього ліцензію. Термін дії євразійського патенту становить 20 років з дати подання євразійської заявки. Євразійський патент є чинним на території всіх країн-учасниць. Для того, щоб євразійський патент був чинним, правоволоділець щорічно повинен сплачувати мито, розміри якого встановлюються кожною країною — учасницею Договору.

У Євразійській конвенції 1994 р. передбачені процедурні питання подання заявки на патент. Заявка подається через національні патентні відомства. Євразійською конвенцією передбачено

створення органів Євразійської патентної організації. Органами є Адміністративна Рада, Євразійське патентне відомство. Євразійське відомство очолює президент, який є вищою посадовою особою і представляє організацію, яка є міжурядовою і має статус юридичної особи. Водночас створення передбаченої Євразійською конвенцією 1994 р. Євразійської патентної системи не впливає на незалежність національного патентного правопорядку.

Важливе місце серед інших об'єктів промислової власності займає охорона знаків, що ідентифікують виробника та його продукцію. Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» під такими знаками розуміють позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг. Наприклад, за оцінками експертів світова оцінка бренду «Coca-Cola» становить 69 млрд доларів США. Те саме стосується таких відомих знаків, як «Microsoft», «Mercedes», «Nokia» та інших.

Однією з перших у сфері охорони знаків була Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1991 р. Україна є учасницею цієї Угоди з 25 грудня 1991 р. Мадридська угода передбачає, що реєстрація знака здійснюється через національне відомство, куди подається заявка, а потім заявка подається на міжнародну реєстрацію. У заявці перераховуються країни — учасниці Угоди, про охорону в яких йде мова. Міжнародне бюро реєструє знаки, але датою реєстрації вважається дата подання заявки на міжнародну реєстрацію в країні походження; якщо міжнародне бюро отримає заявку протягом 2 місяців з дня реєстрації в національній адміністрації.

У 1989 р. Мадридська угода була доповнена протоколом, який вніс зміну в систему міжнародної реєстрації заявки. Країни — учасниці Угоди зобов'язані надати громадянам цих країн охорону товарних знаків, фірмових найменувань від недобросовісної конкуренції. Володілець знаку, занесеного у Міжнародний реєстр, може в будь-який час відмовитися від охорони в одній або кількох країнах-учасницях, повідомивши уповноважений орган цієї країни.

Країною походження товарного знака вважається країна, де заявник має промислове або торговельне підприємство. Якщо заявник не має такого підприємства, країною походження вважається країна, в якій правоволоділець має місце проживання або громадянство.

У сфері охорони товарних знаків важливе місце займає Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, яка укладена 15 червня 1957 р.

У 1973 р. у Відні підписана Угода про встановлення міжнародної класифікації зображувальних елементів, знаків. У 1994 р. був укладений Договір ВОІВ про закони про товарні знаки. Україна ратифікувала цей Договір 13 жовтня 1995 р. (договір набув чинності для України з 1 серпня 1996 р.). Метою цього Договору є досягнення гармонізації і упорядкування національного законодавства шляхом усунення зайвих формальностей у разі подання заявок і дотримання чинності строків охорони товарних

знаків. Україна в 1998 р. приєдналася до Найробського договору про охорону Олімпійського символу (1981 р.).

Основні положення міжнародно-правових актів у сфері охорони товарних знаків були трансформовані в національне законодавство України. Зокрема, в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів, послуг» (ст. 4) підкреслюється, що іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені законодавством, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.

До найважливіших міжнародно-правових документів у сфері охорони прав промислової власності належить Лісабонська угода про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації (1958 р.); Гаазька угода про міжнародне депопування промислових зразків 1925 р.; Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків 1968 р.; Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (1971 р.).

Укладені на міжнародно-правовому рівні також багатосторонні договори з охорони сортів рослин та мікроорганізмів. Серед них Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 2 грудня 1961 р., переглянута в Женеві 10 листопада 1972 р. та 23 жовтня 1978 р. Україна є учасницею цієї Конвенції. Метою цієї Конвенції є визнання та забезпечення охорони селекціонеру або його правонаступнику нового сорту рослин. Держави — учасниці цієї Конвенції утворили союз з охорони нових сортів рослин. Кожна держава — учасниця визнає за селекціонером права шляхом видачі йому спеціального охоронного документа або патенту. Водночас кожна держава — член Союзу може обмежити застосування цієї Конвенції у рамках того чи іншого роду або виду щодо сортів, які мають особливу систему розмежування або визначення кінцевого використання.

Щодо визнання і охорони прав селекціонерів фізичні та юридичні особи, місцем проживання або місцезнаходженням яких є одна з держав — членів Союзу, користуються в інших державах — членах Союзу таким самим правовим режимом у разі дотримання цими особами умов та формальностей, що запропоновані власним громадянам цих держав. Водночас держава-учасниця має право обмежити сферу дії цієї охорони колом громадян інших країн-учасниць та юридичних осіб, місцем проживання або місцезнаходженням яких є одна з цих держав.

Коментована Конвенція може бути застосована до всіх ботанічних родів та видів. Кожна держава-учасниця у разі набуття чинності Конвенцією на її території зобов'язується застосовувати її положення принаймні щодо 5 родів або видів. Згодом кожна держава-учасниця застосовує положення Конвенції щодо інших родів або видів не пізніше:

— 3 років — щодо принаймні 10 родів або видів (у загальній кількості);

— 6 років — щодо 18 родів або видів (у загальній кількості);

— 8 років — щодо 20 родів або видів (у загальній кількості) з моменту набуття чинності Конвенцією на її території.

Правова охорона надається тільки після проведення експертизи відповідного сорту згідно з критеріями, передбаченими ст. 6 Конвенції. Право щодо виведеного селекціонером сорту надається селекціонеру на обмежений строк, тривалість якого не може бути менше 15 років з дати видачі охоронного документа. Для винограду, плодових дерев, лісових і декоративних дерев, у тому числі і підщепів усіх перелічених рослин, ця мінімальна тривалість строку дії дорівнює 18 рокам, рахуючи із зазначеної дати.

Селекціонер, який подав в установленому порядку заявку на одержання правової охорони в одній із держав — членів Союзу, користується з метою подання заявок в інших державах — членах Союзу правом пріоритету протягом 12 місяців. Отже, так само, як і до об'єктів промислової власності, до сортів рослин застосовується термін конвенційного пріоритету тривалістю 12 місяців. Коментованою Конвенцією передбачено створення органів Союзу, а саме: Ради і Генерального секретаріату, який називається Бюро міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин. Кожна держава — член Союзу має у Раді один голос. Рада обирає президента терміном на 3 роки, першого віце-президента, віце-президентів. Основні положення Конвенції з охорони нових сортів рослин містяться в Законі України «Про охорону прав на сорти рослин».

Важливе місце серед міжнародно-правових документів в сфері охорони прав інтелектуальної власності на депонування мікроорганізмів займає Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури 1977 р., який набув чинності з 1 січня 1981 р. (для України — 2 липня 1997 р.). Будь-яка держава — член Паризького союзу може стати учасницею цього Договору шляхом його підписання з наступним переданням на зберігання ратифікаційної грамоти акта про приєднання до Договору.

З 31 січня 1991 р. набула чинності Інструкція до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури, в якій детально регламентується процедура депонування мікроорганізмів, компетенція міжнародних органів із депонування.

Перелічені міжнародно-правові документи визначають засади охорони об'єктів промислової власності. Держави-учасниці, які підписали договори про захист прав володільців у сфері промислової власності і окремих видів об'єктів, зобов'язані привести національне законодавство у відповідність до названих міжнародно-правових актів. Україна є учасницею Паризької конвенції про охорону промислової власності і низки інших багатосторонніх договорів, спрямованих на захист окремих видів об'єктів промислової власності. Отож в Україні прийнято або змінено редакції спеціальних законів у сфері охорони об'єктів промислової власності. Уніфікація вітчизняного законодавства про інтелектуальну власність буде ще одним кроком до адаптації національної правової системи до вимог європейської спільноти.