

І.І. Дахно

**ПРАВО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ**

**Видання друге,
перероблене і доповнене**

*Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів*



Київ – 2006

УДК 347.76(477)(075.8)
ББК 67.9(4УКР)404.3я73
Д 21

Розповсюдження та тиражування
без офіційного дозволу видавництва заборонено

Рецензенти:

О.Ф. Андрійко — доктор юридичних наук;

Г.О. Андросюк — кандидат економічних наук

Дахно І.І.

Д 21 Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 278 с.

ISBN 966-364-231-9

Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об'єктів інтелектуальної власності й використання їх на ліцензійній основі. Навчальний посібник може використовуватися як під час вивчення патентного й авторського права, так і в рамках цивільного, господарського, адміністративного, міжнародного приватного та інших його галузей.

Для студентів, підприємців, юристів, науковців, інженерів, творчих працівників та інших категорій читачів.

УДК 347.76(477)(075.8)
ББК 67.9(4УКР)404.3я73

ISBN 966-364-231-9

© Дахно І.І., 2006.

© Центр навчальної літератури, 2006.

ПЕРЕДМОВА

На юридичних та економічних факультетах багатьох вузів України почали викладати нову дисципліну. І хоча називається вона по-різному («Правова охорона інтелектуальної власності», «Патентування і ліцензування», «Патентно-ліцензійне право», «Патентознавство»), від розмаїття назв суть цієї навчальної дисципліни не змінюється. Вона дає знання з охорони авторських і суміжних з ними прав, а також прав на об'єкти «промислової власності» (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, зазначення походження товарів, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та знаки для товарів і послуг). Нинішні випускники вузів, опанувавши цей предмет, будуть у значно кращому становищі, ніж їхні попередники, для яких інтелектуальна власність була й залишається *terra incognita*.

Викладання патентно-ліцензійного права у вузах нашої держави гальмувалося не в останню чергу через недостатність навчально-методичної літератури. Скромний внесок у подолання цього стану зробив автор цих рядків, опублікувавши в 1996 р. книгу «Патентно-лицензионная работа», а в 1997 р. — «Патентование» та «Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности». Відомий учений Опанас Андронович Підпригора разом з дочкою Оксаною Опанасівною Підпригорою в 1998 р. опублікував навчальний посібник «Право інтелектуальної власності України». Видавництво Міжрегіональної академії управління персоналом у 1999 р. випустило в світ навчальний посібник Г.О.Андрощука та Л.І.Роботягової «Патентное право: правовая охрана изобретений». Оце, власне, і все, що було з навчальної літератури в розпорядженні студентів і викладачів України до виходу 2002 р. у видавництві «Либідь» першого видання цієї книжки. Автор доклав зусиль, щоб його праця, по-перше, стала цілісним навчальним посібником, який можна самостійно використовувати під час навчального процесу; по-друге, не повторювала попередніх видань. Виклад текстового матеріалу побудований на зіставленні норм права України і окремих промислово розвинутих країн, переважно США.

Особливо звертаємо увагу читачів на «Додатки». Там подаються типові форми різноманітних документів щодо інтелектуальної власності. «Додатки» стануть у пригоді під час самостійної роботи і семінарських занять. У «Додатках» наводиться й кілька оригінальних англомовних документів з паралельним перекладом українською мовою. Вони дають змогу читачам, особливо тим, хто вивчає чи вже знає англійську мову, ознайомитися з документами-першоджерелами, що стосуються інтелектуальної власності. Нарешті контрольні запитання до лекцій охоплюють не лише лекційний матеріал, а й матеріал додатків і законів України з інтелектуальної власності. Це видання збагачене третім розділом. Перші два розділи доопрацьовані з урахуванням змін у законодавстві.

У книгах, які вийшли до «Права інтелектуальної власності», ліцензійні аспекти було висвітлено недостатньо. Ця обставина спонукала автора приділити значну увагу в цій книзі ліцензійним аспектам.

Викладання у вузах права інтелектуальної власності є настійною вимогою сьогодення. Цього потребує реальне життя. Виробничий процес здійснюється людьми не ізольовано, а в суспільстві, де всі залежать одне від одного. Певна частка членів суспільства володіє знаннями та має відповідну кваліфікацію. Інші мають у своєму розпорядженні капітал і природні ресурси. Об'єкти інтелектуальної власності створюються працею людей (причому кваліфікованою творчою працею). Їхній творчий доробок матеріально втілюється в засобах виробництва і стає речовим фактором виробництва. Створення об'єктів інтелектуальної власності, особливо на замовлення працедавця, — це не що інше, як використання особистого чинника виробництва.

У зв'язку зі створенням і використанням об'єктів інтелектуальної власності неминуче виникають відносини правового характеру. Для стимулювання розвитку продуктивних сил, науки, техніки, мистецтва, освіти людство на відповідному етапі свого розвитку винайшло такі речі, як патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, свідоцтво на товарний знак, знак обслуговування, топографію інтегральної мікросхеми й зазначення походження товарів, копірайт на художні і літературні твори та встановило правову охорону секретів виробництва.

Патентно-копірайтна охорона об'єктів інтелектуальної власності — явище не ефемерне. Вона виникла за феодалізму, удосконалювалася за класичного капіталізму та імперіалізму, існує і розвивається в умовах країн нинішньої розвиненої ринкової економіки. Навіть за умов командно-адміністративної соціалістичної економіки, хай і в спотвореному вигляді, патент і копірайт все ж таки існували. Отже, це явище має транссистемний характер, тобто виходить за межі певної соціально-економічної системи. Поки що неможливо передбачити ті речі, які прийдуть йому на зміну.

Патент і копірайт за своєю формою є монополіями. В принципі монополія для економічного життя суспільства є шкідливим явищем. Вона неминуче шкодить економічній конкуренції. Але без патентно-копірайтної монополії не створюватимуться нові засоби виробництва і предмети праці, на ринок не надходитимуть нові товари, загальмується культурно-освітній поступ людства. Суспільство змушене надавати монополію, але надає її протягом історично обмеженого проміжку часу. Отже, сформулюємо поняття предмета права інтелектуальної власності, його суб'єктів, об'єктів і джерела.

Право інтелектуальної власності — це система правових норм, що регулюють відносини в суспільстві у зв'язку зі створенням і використанням об'єктів інтелектуальної власності.

Об'єкти права інтелектуальної власності:

- твори науки, літератури й мистецтва, відображені в об'єктивній формі;
- виконання, що мають за мету фіксацію, відтворення й поширення результатів творчої діяльності за допомогою технічних засобів;
- записи творчого виконання та інші записи за допомогою технічних засобів;
- кабельна і безпроводна трансляція творчого виконання;
- винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг та інші атрибути комерційного характеру, зазначення походження товарів, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин і породи тварин, раціоналізаторські пропозиції, науково-технічна інформація у вигляді ноу-хау та шоу-хау.

Суб'єкти права інтелектуальної власності:

- автори наукових, літературних або художніх творів;

- правонаступники названих авторів;
- виконавці творів, виробники фонограм та організації мовлення;
- автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, сортів рослин і порід тварин та правонаступники авторів;
- власники науково-технічної та іншої інформації, що має комерційну цінність;
- власники знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та інших позначень комерційного характеру.

Джерела права інтелектуальної власності в Україні:

- нормативно-правовий акт;
- міжнародний нормативно-правовий договір.

В інших країнах, зокрема в державах англосаксонської системи права, до джерел патентно-ліцензійного права належать також:

- правовий звичай (*custom*);
- правовий прецедент (*case law*).

16 січня 2003 р. Верховна Рада України ухвалила два кодекси – Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України. Вони стосуються і інтелектуальної власності. Зокрема Цивільний кодекс України містить Книгу четверту «Право інтелектуальної власності», що складається з таких глав.

Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальної власності.

Глава 36. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право).

Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму і програму (передачу) організації мовлення (суміжні права).

Глава 38. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.

Глава 39. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Глава 40. Право інтелектуальної власності на компоновання інтегральної мікросхеми.

Глава 41. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

Глава 42. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.

Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне значення.

Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Ці глави охоплюють 91 статтю Кодексу (№№ 418–508). Окрім того, у Цивільному кодексі є глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності», яка містить вісім статей (№№ 1107–1114), а також глава 76 «Комерційна концесія», що складається з 15 статей (№№ 1115–1129). Господарський кодекс України має главу 16 «Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності, яка охоплює дев'ять статей (№№ 154–162).

З огляду на те, що вузівський курс патентно-ліцензійного права невеликий за обсягом, у даній книжці розглядаються лише основні аспекти цієї дисципліни.

Слід врахувати й те, що правова охорона інтелектуальної власності виникла й удосконалювалася впродовж багатьох століть. Навіть командно-адміністративна економіка не змогла цілком відмовитися від такої охорони. Незалежна Україна створює правову охорону інтелектуальної власності з урахуванням світового досвіду. Неабияке значення при цьому має досвід США — країни високого рівня розвитку науки й техніки, який великою мірою зумовлений належною системою охорони інтелектуальної власності. Оскільки Україна запозичує іноземний досвід з огляду на брак власного, то в цьому посібнику висвітлення положень іноземного законодавства наводиться детальніше, ніж вітчизняного.

Ряд вартих уваги підручників і навчальних посібників з права інтелектуальної власності було опубліковано в київських видавництвах — «Ін Юре» та «Юрінком Інтер».

Автор цих рядків, який працює у сфері правової охорони інтелектуальної власності вже три десятки років, впевнений, що ця книга, яку випустило столичне видавництво «Центр навчальної літератури», буде в пригоді не лише в навчальному процесі, а й у професійній діяльності наших працівників.

З переліком міжнародних актів і актів національного законодавства України щодо конкретних об'єктів інтелектуальної власності читач може ознайомитися за книгами автора цих рядків — «Патентование и лицензирование» та «Право интеллектуальной собственности».

Розділ I

ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ, СОРТІВ РОСЛИН, ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

§1. Україна

В історичному минулому Україна ніколи не мала власної правової охорони об'єктів промислової власності. У дореволюційній Росії (до якої належала більша частина території нинішньої України) патентна охорона винаходів була започаткована в 1812 р. У 1919 р. більшовики права на винаходи, по суті, націоналізували. Під час непу, у 1924 р., радянська влада дещо відступила, й відбулося поновлення патентної охорони винаходів. З 1931 й до 1991 р. винаходи вітчизняних заявників охоронялися, як правило, авторськими свідоцтвами, які посвідчували виняткові права держави на відповідні винаходи.

31 травня 1991 р. Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про винаходи в СРСР», а 10 липня 1991 р. — «Про промислові зразки», отож відбулося повернення приватної власності на винаходи і промислові зразки. У «Тимчасовому положенні про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні» від 18 вересня 1992 р. було зроблено спробу окреслити майбутній механізм охорони об'єктів промислової власності в незалежній Україні й перекинути місточок між правовою їх охороною в колишньому СРСР та новій Україні.

15 грудня 1993 р. Верховна Рада України прийняла три Закони України з промислової власності. Два з них — «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і «Про охорону прав на промислові зразки» — настільки однотипні, що була навіть спроба наприкінці 1992 — на початку 1993 р. запровадити їх у вигляді одного Декрету Кабінету Міністрів України. Врешті-решт вирішили винаходи й корисні моделі відрегулювати одним законом, а промислові зразки — іншим. Так простіше формулювати закон і зручніше його застосовувати.

Навчаючись за цим посібником, рекомендуємо водночас звертатися до нормативних актів України з інтелектуальної власності. Це допоможе засвоювати необхідний матеріал без переобтяження тексту даного посібника відомими нормативними положеннями.

Формулюючи умови надання правової охорони винаходам, корисним моделям і промисловим зразкам, законодавці велику увагу приділили їх відповідності суспільним інтересам та принципам гуманності й моралі. Негуманне, антиморальне технічне чи художнє рішення не може претендувати в Україні на правову охорону, хоча з технічного боку воно може бути геніальним.

До об'єктів винаходу законодавці зарахували пристрій, речовину, штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин, спосіб, а також застосування названого вище за новим призначенням.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового зразка і мають слугувати задоволенню естетичних і ергономічних потреб. З другого підрозділу цієї лекції дізнаємося, що США почали надавати правову охорону об'єктам дизайну, які повсякденно не оглядаються у процесі їх використання.

Промисловим зразком в Україні є результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Отже, не кожен малюнок може бути промисловим зразком. Малюнок потрібно не малювати, а конструювати.

Об'єктом корисної моделі спочатку було названо конструктивне виконання пристрою. Корисна модель — це «малий» винахід. До неї не застосовується такий критерій патентоспроможності, як «винахідницький рівень». Простіше кажучи, корисна модель не обов'язково має бути талановитим результатом. Досить того, що вона є новою і промислово придатною. Для винаходу критерій «винахідницький рівень» є обов'язковим. До промислового зразка застосовуються ті ж критерії патентоспроможності, що й до корисної моделі. Отже, чинне законодавство України передбачає такі умови патентоспроможності:

- винахід — новизна, винахідницький рівень, промислова придатність;
- корисна модель і промисловий зразок — новизна, промислова придатність.

Нині з інженерної точки зору відмінності між винаходом і корисною моделлю практично відсутні. Збереглися вони з юридичної

точки зору. Правову охорону на винахід отримати складніше, зате термін її дії довший, якщо зазначене порівнювати з корисною моделлю.

Патент — публічна монополія. Коли соціалістична держава була винятковим підприємцем, то могла дозволити собі встановлювати різні види авторських свідоцтв: звичайних, «для службового користування», «секретних». Патенти за своєю природою не можуть бути чимось секретним. В усіх державах завжди були, є і будуть секретні об'єкти промислової власності. Не є винятком з цього правила й Україна. Такі об'єкти охороняються не патентним, а спеціальним законодавством.

1 червня 2000 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (№ 1771-III) у новій редакції. Він передбачає видання патенту (деклараційного патенту) на секретні винаходи й корисні моделі. Але це — не звичайний патент, хоч би тому, що відомості про нього не публікуються. Доречніше було б такий документ назвати «свідоцтвом» або «сертифікатом».

Згідно з нині чинним законодавством України патент видається за результатами експертизи по суті заявленого технічного рішення. Інша назва такої експертизи — кваліфікаційна експертиза. Деклараційний патент видається за результатами формальної експертизи та експертизи щодо локальної новизни заявки на винахід.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки, а деклараційного патенту на винахід — 6 років. Час дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарняний засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, може бути продовжено не більше ніж на 5 років.

Термін дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки, промислового зразка — 10 років з можливістю подовження ще на 5 років.

Обсяг правової охорони винаходу й корисної моделі визначається формулою, тобто короткою словесною характеристикою винаходу (корисної моделі), складеною за встановленими правилами. Обсяг же правової охорони промислового зразка визначається сукупністю суттєвих його ознак, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка). Тлумачення ознак винаходу й корисної моделі відбувається в межах їхніх відповідних описів і креслень, а промислового зраз-

ка — сукупності суттєвих ознак, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка).

Винахід має бути для фахівців неочевидним. Промислова придатність не означає, що винахід, корисна модель, промисловий зразок мусять обов'язково використовуватися. Достатньо того, щоб вони потенційно могли використовуватися.

У третіх розділах Законів встановлюється, хто й коли має право на одержання патенту. Як бачимо, Україна належить до авторської системи правової охорони. Право на одержання патенту насамперед фіксується за винахідником (дизайнером), а права всіх інших осіб є похідними. Закони передбачають можливість співавторства на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Право авторства охороняється без обмеження строку, тоді як виняткове право охороняється протягом обмеженого періоду — терміни були названі вище.

На жаль, у наших Законах чітко не сформульовано те, що патенти можуть бути власністю найрізноманітніших комбінацій осіб: юридичних, фізичних (як вітчизняних, так і іноземних), хоча така можливість випливає із Закону України «Про власність» від 7 лютого 1991 р.

Є і в нас службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки. У статті 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» й у статті 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» якраз і йдеться про службові об'єкти промислової власності. Зрозуміло, що вони сформульовані досить коротко й не охоплюють усього спектра правовідносин. Тобто того, що в англосаксонській системі права відоме як *цехові права (shop-rights)*. Припустимо, що в Україні на службовий винахід патент все-таки видано винахідникові. То чи має відповідний роботодавець право на безоплатне його використання у своєму виробництві? В англосаксонській системі права відповідь на це запитання позитивна. А в нас — прогалина.

Питання про службові винаходи настільки широке, що свого часу були плани створити в Україні спеціальний закон, який би їх стосувався. Можливо, він колись і з'явиться.

Отож уявімо собі, що народилися винахід, корисна модель, промисловий зразок. На них до Державного департаменту інтелектуальної власності (його представляє Інститут промислової власності) потрібно подати за встановленою формою заявку й комплект необхідних

документів. Заявка проходить спочатку так звану «формальну експертизу», тобто перевірку комплектності, правильності оформлення, наявності підписів, печаток тощо. Щодо корисних моделей і промислових зразків після проведення формальної експертизи й позитивних її наслідків приймається рішення про видачу патенту. Тобто Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (законодавці називають його «Установою») вірить заявникам, що їхні об'єкти є новими і промислово придатними. Якщо ж хтось цим незадоволений, то подасть до суду позов про визнання патенту недійсним, зваливши на свої плечі тягар доказів про невідповідність корисної моделі чи промислового зразка вказаним критеріям (іншими словами — умовам патентоспроможності). Публікується рішення про видачу патенту, відбувається його реєстрація й видача.

Щодо винаходів ситуація значно складніша. Спробуємо описати цей ланцюжок спрощено, а читач може потім прослідкувати його за статтями 12–24 Закону України «Про охорону прав на винаходи (корисні моделі)».

Отже, заявку було подано й проведено її формальну експертизу. Термін чинності патенту розпочався в момент прийняття правильно оформленої заявки до розгляду, тобто з часу проведення формальної експертизи.

Після закінчення 18-місячного періоду від дати подання заявки (або від дати пріоритету, якщо про нього заявлено) Установа публікує у своєму офіційному бюлетені встановлені нею відомості про заявку, якщо така заявка не відкликана, не вважається відкликаною і за нею не прийняте рішення про відмову у видачі патенту. В разі неподання заявником клопотання про проведення експертизи за сутністю поданої заявки впродовж 3 років (від дати подання заявки), заявка вважається відкликаною.

Якщо заявник надішле таке клопотання, то відбувається експертиза за сутністю заявки, й вона відхиляється або ж приймається рішення про видачу патенту, яке зумовлює вказані вище публікацію — реєстрацію — видачу. Трапляється, що заявник з огляду на відомі йому чинники згадане клопотання не подає, його подає інша заінтересована особа, сплачуючи водночас встановлену суму грошей. Після цього проводиться експертиза, яка приймає за заявкою позитивне рішення або відхиляє її.

Публікацію відомостей про заявку патентознавців називають «викладкою заявки», експертизу за сутністю — «відкладеною експертизою», оскільки вона відбувається не автоматично й не відразу після закінчення формальної експертизи. У США експертиза за сутністю відбувається автоматично після закінчення формальної експертизи. Так було й у колишньому СРСР. «Відкладена експертиза» практикується в низці країн, зокрема в Німеччині.

Після викладки заявки особа, незадоволена можливим виданням патенту, надсилає до Державного департаменту інтелектуальної власності відповідний «компрогат». Це полегшує роботу експерта Інституту промислової власності. Позитивною ознакою відкладеної експертизи є те, що вона дає змогу уникнути експертизи тоді, коли ніхто не заінтересований у її проведенні.

Деклараційний патент на винахід видається за позитивними результатами формальної експертизи за локальну новизну заявки на винахід, а на корисну модель — за результатами формальної експертизи. Згідно з нею ж видається й патент на промисловий зразок.

У патентознавстві є таке поняття, як «вичерпання прав». Воно означає, що права патентовласника на певний виріб вичерпуються першим уповноваженим ним продажем цього товару. Підкреслимо, що продажем саме конкретного фізичного товару, який продається на законних підставах. На ці ж запатентовані рішення, що втілені в інших товарах (як виготовлених, так і не виготовлених), зберігається виняткове право патентовласника.

Українське законодавство допускає можливість примусового відчуження прав на патенти (тобто надання примусових ліцензій). Сформульовані права, що випливають з патенту, й дії, які не вважаються його порушенням. Передбачене право попереднього користування й тимчасова пільгова охорона. Зафіксовані обов'язки, які випливають з патенту. Розроблено механізм припинення чинності патенту й визнання його недійсним тощо.

Слід, бодай коротко, згадати і Закон України «Про охорону прав на сорти рослин». Верховна Рада України прийняла його 21 квітня 1993 р. і йому судилося стати першим в історії України законом у сфері промислової власності. Закон було викладено у новій редакції відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»», прийнятого Верховною Радою України 17 січня 2001 р. № 2986-III (Офіційний вісник України. 2002. № 7).

Термін дії патенту розпочинається наступного дня після одержання державної реєстрації права й закінчується в останній день:

а) тридцять п'ятого календарного року, який відраховується від року, наступного після року державної реєстрації сорту, для сортів деревинних та кущових культур, а також винограду;

б) тридцятого календарного року, який відраховується від року, наступного після року державної реєстрації сорту, для всіх інших сортів.

Сорт має бути новим, відмінним, однорідним і стабільним. Автор сорту визнається громадянин, завдяки творчій праці якого цей сорт створено.

Власником патенту на сорт може бути автор, інша особа (за його згодою), роботодавець. Можливе відчуження прав на сорт. Передбачена як формальна експертиза, так і експертиза за сутністю. Патент на сорт може бути визначений недійсним і достроково припиняти свою чинність.

Окрім винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, вітчизняному законодавству відомі ще й топографії інтегральних мікросхем. Останнім присвячено Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (від 5 листопада 1997 р. № 621/97-ВР).

Згідно з чинним законодавством України інтегральною мікросхемою (ІМС) вважається «...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». Топографією ІМС є «...зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними».

Охоронний документ на топографію ІМС називається свідоцтвом. Воно підтверджує реєстрацію Установою топографії ІМС і засвідчує виняткове право на цю топографію ІМС. Свідоцтво діє 10 років від дати подання заявки до Установи або від дати першого використання топографії ІМС за умови, що від цієї дати до подання заявки минуло не більше ніж 2 роки.

Топографія ІМС відповідає умовам охороноздатності, якщо вона є оригінальною. Законодавство передбачає права автора й роботодавця на реєстрацію топографії ІМС. Експертиза заявки відбувається

ся за формальними ознаками. Якщо експертиза дає позитивні результати, то приймається рішення про реєстрацію заявленої топографії ІМС, про що повідомляється заявникові.

Передбачено механізм відхилення заявки. Можлива й експертиза топографії ІМС по суті (див. статтю 11).

Про реєстрацію топографії ІМС Установа публікує відомості у своєму офіційному бюлетені.

Частина 3 статті 16 передбачає, що реєстрація надає власникові зареєстрованої топографії ІМС право:

- забороняти іншим особам використовувати топографію ІМС без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно зі статтею 17 цього Закону порушенням прав власника зареєстрованої топографії ІМС;
- передавати на підставі договору право власності на топографію ІМС будь-якій особі, яка стає правонаступником власника зареєстрованої топографії ІМС;
- видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії ІМС на підстав ліцензійного договору.

Під використанням топографії ІМС слід розуміти:

- копіювання топографії ІМС;
- виготовлення ІМС з використанням даної топографії;
- виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС;
- ввезення таких ІМС і виробів, що їх містять, на митну територію України;
- пропонування для продажу, продаж, зберігання із за значеною метою та інше введення в обіг ІМС, виготовленої із застосуванням даної топографії, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію ІМС оригінальною

Закони, які розглянуто вище, безпосередньо не передбачають адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення прав патентовласників і обмежуються лише цивільно-правовою відповідальністю. Слід згадати також Кримінальний кодекс України.

Стаття 177 «Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію» Кримінального кодексу України сформульована таким чином:

«1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, —

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або з попередньою змовою групи осіб, або завдали шкоди в особливо великому розмірі, —

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, —

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

Стаття 104¹ «Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва» Кодексу України про адміністративні правопорушення у редакції Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин» (прийнято Верховною Радою України 17.06.2004 р. № 1805-IV; реєстраційний код 29371/2004. // Офіційний вісник України, 2004, № 27, частина 1) сформульована так:

«Виробництво, заготівля, пакування, маркування, заморювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без дотримання методичних і технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а так само інше введення в обіг насіння садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

За браком місця на цьому розгляд патентного законодавства України закінчуємо. Сподіваємося, що читачі уважно з ним ознайомляться самостійно. Полишаємо Україну і переходимо до США.

§2. США

Необхідно відразу ж застерегти: у США відсутній такий об'єкт правової охорони, як корисна модель, тому далі мова йтиме лише про винаходи і промислові зразки, рослини та їхні сорти, топографії інтегральних мікросхем.

Відсутнє у США і спеціальне законодавство про зазначення походження товарів. Такі зазначення охороняються законодавством про товарні знаки.

Перший Конгрес США прийняв перший Патентний закон у 1790 р. — через 24 роки після здобуття країною незалежності. До цього США керувалися англійським «Статутом про монополії» 1624 р. Законодавство США 1836 р. започаткувало патентну систему практично у її нинішньому вигляді. Нумерація американських патентів бере відлік від згаданого року. На даному етапі у США є чинним «Патентний закон» 1952 р., з наступними змінами та доповненнями.

Видаючи патент, федеральний уряд США надає його власникові виняткове право на виготовлення (*to make*), продаж (*to sell*), застосування (*to use*), пропозицію до продажу (*to offer for sale*), імпорт запатентованого способу або виробу в США та їхніх підопічних територіях. Патентна монополія розглядається американськими правниками як «негативне легальне право», тому що згадані вище дії забороняються всім іншим особам, окрім патентовласника та уповноважених ним осіб. Це негативне право вважається недоторканою особистою власністю, яку можна купити, продати, ліцензувати, віддати у заставу тощо.

Патенти на винаходи у США мають назву «патенти корисності» (*utility patents*). Окрім того, в цій країні є ще й патенти на рослини (*plant patents*) й патенти на промислові зразки (*design patents*). І ті, й

інші будуть згадані в цьому підрозділі. Зупинимося лише на найголовнішому.

Об'єктами винаходу у США можуть бути нові й корисні процеси (способи, технології) (*processes*), машини (*machines*), склади матеріалу (*compositions of matter*), вироби (*manufactures*) та удосконалення (способу, машин, виробів, матеріалів) (*improvements*).

Для видачі патенту необхідно, щоб заявлене рішення одночасно відповідало трьом критеріям: новизна (*novelty*), неочевидність (*non-obviousness*), корисність (*utility*).

Якщо певний винахід був раніше відомим чи використовувався за межами США, то це ще не є підставою для відмови у видачі патенту. Багато держав, у тому числі й Україна, такого лібералізму не визнають. Але якщо у США є відомості про патент іноземної держави на відповідний винахід чи його описано в систематизованих джерелах інформації, то американський патент на такий винахід не видається.

Тягар доказів новизни під час подання заявки покладається на заявника. Якщо патент вже видано, то доказ того, що видача суперечила критерію «новизна», покладається на особу, не задоволену патентом. Як правило, нею є конкурент.

Критерій «неочевидність» американські патентознавці вважають неточним і аморфним. Трапляється, що винахід складається з уже відомих елементів, хоча в такому сполученні вони ще не поєднувалися (це так званий комбінаційний патент). У цьому разі проблема неочевидності ще більше загострюється.

Політика Патентного відомства й судів щодо критерію «корисність» досить ліберальна (за принципом: оскільки заявник просить видати патент, то він для нього є корисним). У реальній же дійсності видано чимало абсолютно непотрібних патентів. Один винахідник отримав у ХІХ ст. патент на капелюха, що піднімається на голові, коли руки джентльмена чимось зайняті і він не може, вітаючи дам, підняти капелюха вручну.

Заявка на отримання патенту може подаватися не пізніше, ніж через один рік після пропозиції об'єкта (у якому використано винахід) до продажу (наприклад, реклама), а також після продажу або публічного використання.

Після формальної експертизи автоматично здійснюється експертиза за сутністю заявленого винаходу. Від подання заявки до видачі

патенту минає приблизно два роки. Процедура прискорюється, коли вік заявника перевищує 65 років, винахід стосується енергетики або заявка містить дані про виконаний щодо неї заявником патентний пошук.

Друга відмова експерта видати патент вважається останньою. Висновок експерта можна оскаржити в Апеляційній палаті Патентного відомства, а її рішення — у судовому порядку.

Заявка мусить описувати винахід найкращим чином (*best mode*). З експертом заявник має поводити себе відверто, прямо, щиро, чесно, тобто дотримуватися обов'язку щирості (*duty of candour*).

Першопочаткове право на одержання патенту у США належить винахідникові — справжньому й першому (*true and first*). Якщо він відмовиться від патентної охорони винаходу, то винахід вважається суспільним надбанням і на нього ніхто й ніколи в США більше не отримає патенту.

Відповідно до поправки 1984 р. «Акт про патенти» дає змогу одержати патент з відмовою від прав, які він породжує.

Виокремимо те, чого немає в Україні. Патентне відомство має право «перевидати» (*reissue*) патент, який було видано помилково й без спроби обману з боку заявника, тобто поліпшити виданий раніше патент.

Порушення патенту прийнято поділяти на **прямі** (*direct*) й **допоміжні** (*contributory*). Останні, наприклад, спостерігаються тоді, коли якась особа свідомо постачає компоненти безпосередньому порушникові, знаючи, що той використовує їх з метою порушення патенту.

Суди з порушників патенту можуть стягнути одержані ними прибутки й зобов'язати відшкодувати втрати патентовласника. Застосовуються судами і так звані **резонні роялті** (*reasonable royalties*), які визначаються припущенням про наявність ліцензійної угоди між патентовласником і порушником.

У разі «зловмисного порушення» (*willful infringement*) стягнення за заподіяну шкоду відбувається в потрібному розмірі. Порушника також можуть зобов'язати компенсувати витрати позивача на гонорар адвокатуві.

Іноземні справи з Патентним відомством США ведуть американські патентні повірені. Одержання патенту США — річ не проста, отож його одержують, коли він дійсно необхідний. Тривалий час термін дії американського патенту становив 17 років і обчислювався

від дати видачі патенту. Нині строк дії американського патенту — 20 років, і він відрховується від дати подання заявки. Оскільки певний час витрачається на формальну експертизу та експертизу за сутністю заявленого рішення, то це враховано в «Законі про гарантії терміну чинності патенту» (чинний з 20 травня 2000 р.) і заявникові гарантується 17-річний період чинності патенту.

За одержання патенту й підтримання його чинності потрібно сплачувати мито.

Перейдемо до правової охорони результатів дизайнерської діяльності. На с. 397 «*Webster's New World Dictionary of the American Language*» зазначається, що промзразок (*design*) є влаштуванням (*arrangement*) частин, деталей, форми, кольору тощо таким чином, щоб продукувати повну і мистецьку одиницю; промзразок — мистецький винахід. Правова охорона промислових зразків у США бере початок від 1842 р. На відміну від України й багатьох інших держав, у США відсутній окремий закон щодо промислових зразків, і їх правова охорона здійснюється відповідно до загального патентного закону, який поширюється як на винаходи, так і на промислові зразки. Промисловим зразкам присвячені статті 171–173 «Акта про патенти». Ділянки, неурегульовані федеральним законодавством, регулюються судовою практикою. Суди змушені були виконати нелегку роботу, застосовуючи критерії «новизна» та «неочевидність» до промислових зразків. Третій американський критерій патентоспроможності — «корисність» — у випадку промислових зразків замінюється критерієм «орнаментальність».

Щодо промислового зразка також потрібний опис і формулювання домагань (*claims*). Щоправда, в більшості випадків домагання формулюється простим посиланням на промзразок — «у такому вигляді, як його показано на кресленні».

Якщо є відмінності в рівні техніки (*prior art*) між наявним аналогом і заявленим промзразком, то останній визнається «новим».

Критерій «неочевидність» щодо промзразків суди США розуміли по-різному. Одні з них застосовували його з погляду звичайного фахівця, а інші — звичайної людини. Це — не одне й те ж саме. Часто суди анулювали патенти на промзразки, спираючись на критерій «неочевидність», тобто вважали, що патент видано на очевидний об'єкт. Критерій «неочевидність» для промислового зразка є його Ахіллесовою п'ятою.

Критерій «орнаментальність» у США почали застосовувати в 1902 р. Суди розглядають орнаментальність як певну протилежність функціональності: те, що є орнаментальним, не є функціональним, і навпаки. Орнаментальність означає, що виробу притаманна естетична майстерність і художня концепція.

Запам'ятаймо: у США промисловий зразок має бути переважно орнаментальним, а не переважно функціональним. Якщо цієї вигоди не дотримуються, то навіть виданий патент можуть анулювати.

Промзразок — це поєднання функції і зовнішнього вигляду. Причому поєднання не за будь-яку ціну, а за таку, яка на ринку виявиться конкурентноспроможною.

Судова практика, окрім критеріїв «новизна», «неочевидність» і «орнаментальність», застосовує і два додаткові — «непередбачуваність» і «винахідливість». Щоб зрозуміти непередбачуваність, потрібно зрозуміти передбачуваність. А це відбувається тоді, коли ті ж самі елементи або їхні еквіваленти виконують, по суті, одну й ту ж саму роботу одним і тим же самим способом.

У США, як і в Україні, один і той же виріб може охоронятися патентом на винахід і патентом на промисловий зразок. Наприклад, перший з названих патентів охороняє пристрій, а другий — його зовнішній вигляд. Простіше кажучи, зовнішній вигляд телевізора — промзразок, а «начинка» телевізора — винахід.

Багатьом американським фахівцям не подобається патентна форма охорони промзразків у її нинішньому вигляді, і вони пропонують промислові зразки охороняти за допомогою законодавства про копірайт. На думку фахівців, копірайт можна успішно застосовувати до промислових зразків, що мають «сильний художній зміст», оскільки копірайт захищає оригінальність, а не новизну. За допомогою копірайту можна охороняти промзразки, які є «концептуально окремими від функціональних рис відповідного продукту».

Промзразок, який підпадає під копірайтну охорону, можна водночас охороняти й патентом.

У певних випадках у США промзразки можна охороняти, спираючись на законодавство з правової охорони товарних знаків. Для того, щоб промзразок сприймався публікою саме як товарний знак, він має вказувати на джерело походження певних товарів і послуг.

Отже, промисловий зразок має спочатку використовуватися як реальна річ, а не символ. Коли він набуде «вторинного значення», тоді й відповідатиме умовам для надання йому статусу товарного знака.

Якщо промзразок є комбінацією кольорів і форми й виконано це з іншою, ніж товарний знак, метою, то, згідно із законодавством про товарні знаки, він не має жодних шансів на одержання правової охорони. У разі видачі такого патенту знайдуться конкуренти, які добу́ються його скасування в судовому порядку.

Термін чинності на промисловий зразок становить 14 років від дня його видачі.

Тепер ознайомимося з правовою охороною рослин та їхніх сортів у США. В «Акті про патенти» їм присвячені статті 161–164. «Акт про патент на рослини» було прийнято у США в 1930 р. Пізніше його кодифікували в «Акті про патенти» у вигляді вказаних вище статей.

Замість критерію «корисність», до рослин застосовується критерій «відрізняльність» (*distinctness*). Запроваджено також додатковий критерій «безстатеве» (*asexual reproduction*).

Патентне відомство вважає, що новою рослиною є та, якої раніше не було у природі. Новий вид має бути набагато кращим за аналогічні, зберігши кращі якості материнської основи. Вегетаційне відтворення є наріжним каменем патенту на рослину. Тільки в результаті названого відтворення можна переконатися в тому, що репродукована рослина є саме тією, на яку одержано патент.

В 1970 р. Конгрес США прийняв «Акт про охорону сорту рослини». Цим актом поширюється охорона на відтворені статевим шляхом і виведені бульбами сорти рослин. Сорт має бути новим і стабільним, вирізнятися серед інших. До сорту критерій «неочевидність» не застосовується.

Сертифікат на сорт рослини дає змогу його власникові не допускати інших до продажу сорту, пропозиції до продажу, репродукування, імпорту-експорту, використання у продукуванні гібриду або відрізняльного виду рослин. Термін чинності сертифіката — 20 років (щодо дерев і винограду — 25 років).

Фермери можуть зберігати насіння, одержане з насіння, що спочатку було придбане з дозволу власника сертифіката. Вказане насіння фермери можуть використовувати для одержання нового урожаю. Фермери не мають права продавати збережене насіння з метою

його відтворення. Виняток з цього правила стосується сертифікатів, виданих до 4 квітня 1995 р., та сертифікатів, виданих за заявками, поданими до вказаної дати.

У США на рослину може бути виданий «патент корисності», навіть, якщо ця рослина одержала патент на рослину чи сертифікат на сорт рослини.

Отже, рослини у США можуть охоронятися трьома видами охоронних документів:

- патентами на рослини;
- звичайними патентами (патентами корисності);
- сертифікатами на сорти рослин.

Коротко про так звані «службові винаходи». У США винахідник вважається первинним власником відповідних патентних прав. Роботодавець володіє винаходом свого найманого працівника, якщо працівник уклав контракт про передачу створюваних винаходів роботодавцеві. У «Додатку» до посібника міститься зразок документа про передавання працівником своїх винаходів роботодавцеві. У певних випадках роботодавець стає власником службового винаходу з огляду на юридичний статус працівника, попри відсутність спеціальної угоди щодо цього. Передавання патентних прав працівниками своїм роботодавцям регулюються контрактним законодавством штатів. Це досить складна тема, цікава й повчальна для України.

Переходимо до інтегральних мікросхем. На с. 566 книги «*The World Economy*», випущеної 1998 р. американським видавництвом «*Prentice Hall*», зазначається, що інтегральна мікросхема є транзисторами, поєднаними на маленькому кремнієвому чипі, які діють як напівпровідник електричного струму.

Топографії інтегральних мікросхем охороняються у США на підставі «Акта про охорону напівпровідникового чипа» (1984 р.). Зазначений федеральний закон США, зокрема, містить такі поняття:

- «Напівпровідниковий чиповий продукт (*semiconductor chip product*) означає кінцеву або проміжну форму будь-якого продукту —
/А/ що має два чи більше шарів металевого, ізоляційного або іншим чином розміщеного на шматочку напівпровідникового матеріалу чи витравленого (вигравіруваного) або іншим чином видаленого з нього, відповідно до задалегідь визначеного зразка; та
/В/ призначеного для виконання функцій електронної схеми»;

- «Топографія інтегральної мікросхеми (*mask work*) є серіями пов'язаних образів (*series of related images*), будь-яким чином зафіксованих або закодованих:
/А/ що мають або представляють заздалегідь визначений тривимірний зразок металевого, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу, який присутній або видалений з шарів напівпровідникового чипового продукту;
/В/ в цих серіях відношення образів один до одного є таким, коли кожний образ має за зразок поверхню однієї з форм напівпровідникового чипового продукту».
- «Топографія інтегральної мікросхеми вважається зафіксованою в напівпровідниковому чиповому продукті, коли її втілення в цьому продукті є достатньо стабільним або постійним для того, щоб уможливити цю топографію інтегральної мікросхеми, сприйняти або відтворити з цього продукту протягом періоду, який є довшим, ніж перехідна тривалість».

Власником топографії є особа, яка створила її, або її правонаступник. Якщо топографія створена в рамках службового завдання, то власником топографії є роботодавець.

Реєстрацію топографії виконує у США Відомство з копірайта (*Copyright Office*), яке видає документ, що має назву «Сертифікат про реєстрацію». У сертифікаті зазначається формула охорони (*claim of protection*).

Відмову Відомства видати сертифікат можна оскаржити у відповідному федеральному суді.

Термін охорони топографії розпочинається з дня її реєстрації або першого комерційного використання, — залежно від того, яка дата є більш ранньою. Охорона триває 10 років від зазначеної вище дати. Її дія припиняється наприкінці того календарного року, в якому закінчується зазначений десятилітній термін.

З огляду на те, що топографія інтегральної мікросхеми належить у США до сфери копірайта, а не до патентної сфери, то не забороняється незалежне («без підглядання») створення й використання топографії, яка є ідентичною з топографією, що вже існує. Головне полягає в тому, щоб топографія створювалася самостійно, тобто була оригінальною.

Власник конкретного чипового продукту, виготовленого власником топографії або уповноваженою ним особою, може імпорту-

вати продукт, дистрибувати його та розпоряджатися іншим чином, але не має права відтворювати його без дозволу власника топографії.

Безвинним порушником вважається особа, яка добропорядно придбала напівпровідниковий чиповий продукт, що не мав попереджувального маркування.

Імпортовані товари, що порушують цей закон, можуть затримати на митниці та знищити за розпорядженням міністра торгівлі чи суду. Їх можуть повернути до країни, з якої вони експортувались, якщо міністра торгівлі вдасться переконати в тому, що імпортер не мав підстав вважати свої дії такими, які суперечать закону.

У зв'язку з неправомірними діями суди США мають право:

- видавати тимчасові обмежувальні ордери (*temporary restraining orders*);
- запроваджувати попередні (*preliminary*) та постійні (*per manent*) заборони (*injunctions*);
- відшкодовувати власникові топографії реальні збитки (*actual damages*);
- стягувати на користь власника топографії прибутки, одержані порушником, які не було враховано під час розрахунку реальних збитків.

Позивачеві надано право замість зазначеного вище просити суд про стягнення з порушника (порушників) суми штрафу за одну топографію, яка не перевищує 250 тис. доларів США.

Суди мають право, приймаючи остаточне рішення, віддати розпорядження про знищення чи інше відчуження напівпровідникових чипових продуктів-порушників, а також усіх засобів, за допомогою яких їх було відтворено.

Сторону, що програла, можуть зобов'язати сплатити всі судові витрати, зокрема помірний адвокатський гонорар.

§1. Україна

1. За яких умов надається правова охорона винаходам, корисним моделям, промисловим зразкам?
2. Що може бути об'єктом винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми?
3. Які встановлені умови патентоспроможності ви знаходу, корисної моделі, промислового зразка?
4. Хто і за яких умов має право на одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок?
5. Що вважається датою подання заявки на одержання патенту?
6. Як відбувається експертиза заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми?
7. Що таке тимчасова правова охорона винаходу, корисної моделі, промислового зразка?
8. Як здійснюється публікація про надання патенту, його реєстрація та видача?
9. Які права та обов'язки впливають з надання патенту?
10. Чи можливе в Україні примусове відчуження прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки?
11. Які дії не визнаються порушенням прав, що впливають з патенту?
12. Як може припинитися дія патенту?
13. Чи може в Україні патент бути визнаний недійсним?
14. Коли в Україні прийнято закони з промислової власності? Які саме?
15. Чи буває патент на винахід, промисловий зразок чи корисну модель секретним?
16. Чи можуть бути секретними винаходи, промислові зразки та як вони охороняються?
17. Чи має промисловий зразок формулу?
18. Як визначається обсяг правової охорони винаходів і корисних моделей?
19. Що таке промислова придатність?
20. Чи може патент перебувати у спільній власності фізичних та(чи) юридичних осіб.
21. Як Ви розумієте поняття «службовий винахід» (корисна модель, промисловий зразок)?

22. Чим формальна експертиза відрізняється від експертизи за сутністю?
23. Що таке «викладка заявки» і «відкладена експертиза»?
24. Чи імпонує Вам механізм подання й розгляду за явок на одержання правової охорони винаходів, корисних моделей і промислових зразків?
25. Які недоліки в патентному законодавстві Ви помітили?
26. Чи діє правова охорона сортів рослин?
27. Чи є кримінальна відповідальність за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності?
28. Чим визначається обсяг прав на топографію інтегральної схеми?
29. Яка топографія інтегральної мікросхеми вважається оригінальною?
30. Хто має право на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми?
31. Як відбувається експертиза заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми?
32. Які права та обов'язки впливають з реєстрації топографії інтегральної схеми?
33. Як визнається недійсною реєстрація топографії інтегральної мікросхеми?
34. Що вважається порушенням прав власника зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми?

§2. США

1. Чи охороняється корисна модель?
2. Коли вперше було прийнято патентний закон?
3. Що дає патент його власникові?
4. Які є види патентів?
5. Що може бути об'єктом винаходу?
6. Які критерії патентоспроможності застосовуються щодо винаходів?
7. Що хибить новизну заявки на одержання американського патенту з погляду критерію «новизна»?
8. Чи потрібно окремо клопотатися про проведення експертизи за сутністю заявки після проведення формальної експертизи?
9. Як оскаржуються рішення експерта чи Патентного відомства у процесі проходження заявки?

10. Що розуміють під «обов'язком кендора»?
11. Яка система патентування існує у США — явочна чи авторська? Чому Ви так вважаєте?
12. Як Ви розумієте «перевидачу патенту»?
13. Що Вам відомо про пряме та непряме (до поміжне) порушення виняткових прав, які випливають з патенту?
14. Які стягнення накладаються на порушників па тенту?
15. Упродовж якого терміну діє патент?
16. Коли започаткували правову охорону промислових зразків?
17. Чи є окремий закон щодо промислових зразків?
18. Якими критеріями керуються, визначаючи патентоспроможність промислових зразків?
19. Як Ви розумієте поєднання «функціональності» і «орнаментальності» у промисловому зразку?
20. Чи можна певний виріб одночасно захищати па тентом на винахід і патентом на промисловий зразок?
21. Як можна промисловий зразок підвести під дію законодавства щодо товарних знаків?
22. Коли була запроваджена правова охорона рос лин?
23. На яку рослину можна одержати патент?
24. Чи можуть фермери продавати без дозволу зерно, захищене сертифікатом на сорт? Кому і з якою метою?
25. Що таке службові винаходи та як у (загальних рисах) діє механізм їх правової охорони?
26. Чи є відмінності між поняттям «топографія інтегральної мікросхеми» у США та в Україні?
27. Хто здійснює реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми?
28. Які санкції встановлені за порушення прав власника топографії інтегральної мікросхеми?

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ТА ЗАЗНАЧЕНЬ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

§1. Україна

Для кращого розуміння проблем сьогодення України у зв'язку з товарними знаками зробимо невеликий екскурс у минуле.

Новоторговельний статут (1667 р.) за царя Олексія Михайловича передбачав охорону товарних знаків. Указом Сенату від 13 березня 1744 р. було запроваджено фабричні тавра й цей Указ вважається першим російським законом з товарних знаків. У 1830 р. було прийнято «Закон про товарні тавра». «Правила про товарні знаки» ухвалили 26 лютого 1896 р.

У Росії традиційно складалося так, що гарантією для споживача був не стільки товарний знак, скільки прізвище купця. Основним фоном торговельних вулиць і площ слугували прізвища купців, а не товарні знаки, як було узвичаєно в Європі.

Російський закон 1896 р. не мав визначення товарного знака. Наводився довгий перелік того, що могло бути товарним знаком.

Згідно з декретом Раднаркому від 15 серпня 1918 р. дореволюційні товарні знаки підлягали перереєстрації. Постанова Вищої Ради Народного Господарства (1919 р.) «Про товарні знаки державних підприємств» передбачала, що нові товарні знаки мали лише інформаційний характер.

Декрет Раднаркому РРФСР «Про товарні знаки» від 10 листопада 1922 р. повернув приватну власність на 30 товарні знаки.

Постанова ЦВК та Раднаркому СРСР «Про виробничі марки і товарні знаки» від 7 березня 1936 р. встановлювала обов'язкове маркування виробів виробничими (фабричними) марками й факультативне (тобто необов'язкове) маркування товарними знаками.

У 1940 р. реєстрацію товарних знаків було централізовано й покладено відповідальність на Наркомат торгівлі, а в 1959 р. — на Комітет у

справах винаходів і відкриттів. «Основи цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік», прийняті Верховною Радою СРСР 8 грудня 1961 р., закріпили право підприємств і організацій на товарний знак.

Постановою Ради Міністрів СРСР «Про товарні знаки» від 8 січня 1962 р. (№ 442) було затверджено «Положення про товарний знак» та зобов'язано підприємства і організації, які не мали товарних знаків, упродовж 6 місяців забезпечити розроблення своїх товарних знаків.

Отже, формальної перерви у правовій охороні товарних знаків між дореволюційною Росією і СРСР ніби й не було, але до 1962 р. товарний знак у СРСР не був у пошані.

Держкомвинаходів Ради Міністрів СРСР 1 травня 1974 р. затвердив «Положення про товарні знаки».

З липня 1991 р. Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про товарні знаки і знаки обслуговування», хоча через дезінтеграцію СРСР він не набрав чинності.

«Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні» від 18 вересня 1992 р. стосувалося й товарних знаків. Згідно з актами, прийнятими відповідно до цього положення, було передбачено механізм надання правової охорони в Україні товарним знакам колишнього СРСР, продовження діловодства за заявками, поданими на реєстрацію товарних знаків СРСР, подання заявок на реєстрацію товарних знаків України.

Ось так ми підійшли до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», який Верховна Рада України прийняла 15 грудня 1993 р.

Отже, згідно з визначенням, яке міститься у статті 1, знак є позначенням, за яким товари й послуги одних осіб різняться від однорідних товарів і послуг інших осіб. У США визначення товарного знака сформульовано конкретніше (слово, назва, символ, девіз або їх комбінація). Українське формулювання відкриває більший простір для маневру, даючи змогу використовувати як товарні знаки найрізноманітніші позначення. Зокрема, у пункті 1.4 «Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затверджених наказом Держпатенту України 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу № 72 від

20 серпня 1997 р.), зазначалося, що об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

- *словесні*, у вигляді слів або сполучення літер;
- *зображувальні*, у формі графічних композицій на площині;
- *об'ємні*, у вигляді фігур або їх тривимірних композицій;
- *комбінації* вищеназваних позначень.

Такі знаки можна виконувати в будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. У пункті 1.4 також зазначалося, що знак може бути звуковим, світловим, а також кольором або поєднанням кольорів тощо.

Названі знаки реєструються Держдепартаментом інтелектуальної власності (Установою) за наявності технічної можливості внесення їх до реєстру й доведення до загальної відомості про їх реєстрацію.

В Україні знак не може бути антигуманним і аморальним.

Цитований пункт 1.4 дещо різниться від статті 5 Закону. У ньому йдеться про те, що позначення можуть виконуватися в кольорі чи поєднанні кольорів, але не мовиться про те, що колір може бути товарним знаком. Надання статусу товарного знака кольору — дуже ризикована справа. Кількість кольорів у природі не є безмежною. Для порівняння зазначимо, що у США Патентне відомство й суди надзвичайно обережно ставляться до роздавання кольорів як товарних знаків.

У Законі від 15 грудня 1993 р. немає вимоги про те, щоб товарний знак використовувався в комерційній діяльності до подання заявки на його реєстрацію.

Щодо товарних знаків і знаків обслуговування в Україні передбачена формальна та кваліфікаційна експертиза.

У США порядок жорсткіший, навіть, з урахуванням лібералізації, яка відбулася в 1983 р. (див. §2 цієї лекції). У них товарний знак слугує не для декорації, а є постійним бойовим прапором, під яким товари прориваються на ринок.

Товарний знак в Україні упродовж його дії може не використовуватися власником, проте права на нього не будуть втрачені протягом 3 років. США жорсткіше регулюють і цей аспект. Два роки невикористання — і права на товарний знак там втрачаються автоматично, а не згідно з рішенням суду, як в Україні.

Пункт 1 статті 16 українського Закону є недоречним. Там зафіксовано: «Права, що виникають із свідоцтва, діють від дати подання заявки». В Україні, як державі континентальної системи права, реєстрація товарного знака породжує права на нього. Про реєстрацію оголошують

публічно в офіційному бюлетені Установи. Про подання заявки ніхто, окрім заявника й Установи, не знає. Тому в правовій державі приватна монополія (а саме такою є власність на товарний знак) не може розпочати діяти до того, як суспільство про неї дізнається.

В українському Законі, на відміну від «Тимчасового положення» від 18 вересня 1992 р. та союзного Закону від 3 липня 1991 р., немає такого поняття, як «колективний знак» (яке, до речі, міститься в законодавстві США). Але пункт 5 статті 5 Закону України фактично дозволяє видачу колективного знака.

Промислові зразки, як ми вже знаємо з попередньої лекції, бувають площинними та об'ємними. Те, що є об'єктом промислового зразка, може часто бути і об'єктом товарного знака. Власник відповідного промзразка може зареєструвати його ж і як товарний знак. Але в Україні забороняється реєструвати як товарний знак чужий промисловий зразок. Щоправда, в українському законі нічого не говориться про те, чи застосовується ця заборона після припинення чинності патенту на відповідний промисловий зразок.

У вітчизняному законі зазначається, що не можна реєструвати як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- фірмовими найменуваннями, які відомі в Україні й належать іншим особам, котрі одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо однорідних то варів і послуг;
- найменуваннями місць походження, крім випадків, коли їх ввели до знака як елементи, що не охороняють ся, і зареєстрували на ім'я осіб, які мають право використовувати такі найменування;
- сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.

Зазначимо, що останні два абзаци нашим парламентом були сформульовані, як кажуть, «на виріст», бо Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» було прийнято через п'ять з половиною років, а законодавство про геральдику й сертифікаційні знаки відсутнє до цих пір.

Що ж стосується сертифікаційних знаків, то тут доречно зазначити таке. У США не всі вони перебувають у віданні державних відомств, бо є і приватні сертифікаційні фірми. Але всі сертифікаційні марки реєструються відповідно до законодавства про товарні знаки.

Це логічно й доцільно. Рано чи пізно такий механізм змушена буде запровадити й Україна.

Слід звернути увагу на те, що законодавство про товарні знаки як України, так і США не оперує стосовно товарного знака таким критерієм, як «новизна». Цей критерій товарному знакові, на відміну від винаходу, корисної моделі та промислового зразка, не потрібний. Товарному знакові необхідна розпізнаваність.

У статті 19 сформульована можливість визнання знака повністю або частково недійсним у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
- наявності у свідоцтві елементів зображення знака й переліку товарів і послуг, яких не було в поданій заяві.

Після припинення дії свідоцтва тільки його власник може впродовж трьох років поновити реєстрацію відповідного знака. Через три роки таке право надається будь-якій особі.

Для реєстрації знака в іноземній державі попередній дозвіл Установи не вимагається. Це пов'язано з тим, що за своєю сутністю товарний знак не може бути чимось секретним (на відміну від винаходу, промислового зразка й корисної моделі). Знак — це символ, він не містить технічної суті.

Закон від 15 грудня 1993 р. передбачає лише цивільно-правову відповідальність за порушення прав власника свідоцтва на товарний знак. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері товарних знаків в Україні була встановлена Кримінальним кодексом від 5 квітня 2001 р. Нині стаття 229 «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару» в ньому сформульована так:

«1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару або інше порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, —

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, —

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, —

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі — якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В Україні є і адміністративна відповідальність.

Частиною першою статті 164³ «Недобросовісна конкуренція» Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено:

«Неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а також імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені, —

тягне накладення штрафу розміром від тридцяти до сорока чотирьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва та сировини чи без такої».

У США, на відміну від України, набагато жорсткіше ставляться до порушників.

Вище йшлося про найцікавіші й найгостріші аспекти першого в історії України закону про правову охорону товарних знаків. Сподіваємося, що не лише викладачі, але і студенти ретельно самостійно опрацюють весь текст Закону від 15 грудня 1993 р. (з подальшими змінами й доповненнями), врахувавши зроблені вище зауваження.

Далі коротко зупинимося на Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. (№ 752-XIV).

Зазначення походження товарів поділяються на прості та кваліфіковані. Закон оперує, зокрема, такими поняттями:

«Просте зазначення походження товару — будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару».

«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 як позначення у назві 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 як позначення у назві 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».

«Географічне місце — будь-який географічний об'єкт із офіційно визначеними межами, зокрема, країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо».

«Видова назва товару — застосовувана в назві товару назва географічного місця, в якому спочатку цей товар вироблявся, яка згодом стала загальноживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження».

Слід додати, що Міністерство освіти і науки України своїм наказом від 12 грудня 2000 р. (№ 583) затвердило «Положення про перелік видових назв товарів». (Із зазначеним документом читач може ознайомитися, наприклад, в «Офіційному віснику України», 2000 р., № 4).

На реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару заявник подає Установі заявку. Вона повинна стосуватися лише одного зазначення походження товару.

Пунктом 5 статті 11 встановлено:

«У ході експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару здійснюється перевірка цього зазначення стосовно видових назв, занесених до переліку видових назв товарів.

Перелік видових назв товарів формується Установою на підставі Положення про Перелік Видових назв товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Якщо заявлена на реєстрацію назва місця походження товару або заявлене на реєстрацію географічне зазначення походження товару міститься у Переліку видових назв товарів, то заявнику надсилається рішення про відмову у реєстрації».

Про заявку, яка відповідає встановленим вимогам, Установа публікує відомості у своєму офіційному бюлетені. Після такої публікації будь-яка особа може у встановленому порядку ознайомитися з матеріалами заявки та подати впродовж шести місяців від дати публікації заперечення проти реєстрації. Заявникові надається можливість відповісти на заперечення. Заявник та особа, яка подала заперечення, мають право брати участь у розгляді його. Якщо заперечення відсутнє або визнається не обґрунтованим, то Установа приймає рішення про реєстрацію цього кваліфікованого зазначення походження товару та (або) права на використання даного зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару й повідомляє про це заявника.

Документ про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару називається **свідоцтвом**. Воно діє протягом 10 років від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується Установою на наступні 10 років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва, впродовж останнього року дії свідоцтва.

Права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації.

Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару не обмежує прав інших осіб на реєстрацію їхніх прав на його використання.

Звернімо увагу на ту обставину, що використання кваліфікованого зазначення походження товару не дає права власникові свідоцтва видавати ліцензію. Цим кваліфіковане зазначення походження товару різниться від винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографічної інтегральної мікросхе-

ми. На використання цих об'єктів можуть видаватися ліцензії (про це йтиметься в другому розділі даного посібника).

У нашому ж випадку власник свідоцтва має лише право:

1) використовувати зареєстроване кваліфіковане за значення походження товару;

2) вживати заходи щодо заборони неправомірного використання кваліфікованого зазначення походження то вару особами, які не мають на це права;

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

У США немає спеціального закону про охорону зазначення походження товару. Така охорона відбувається на підставі законодавства про товарні знаки.

Отже, переходимо до правової охорони товарних знаків у США.

§2. США

Основу правової охорони товарних знаків у США становить законодавство штатів. А воно представлене не лише статутним, але і прецедентним (*case law*) та загальним правом (*common law*). Серед американських правників поширена думка про те, що «Акт про товарні знаки» 1946 р. (відомий як «Акт Ленхема») за своєю сутністю є переважно процедурним документом, який регулює питання реєстрації знаків на федеральному рівні. Є й інші думки, згідно з якими цей акт розглядається як закон, що містить і норми матеріального права.

Товарні знаки й фірмові найменування вважаються власністю, але досить своєрідною. Її передача підлягає певним обмеженням. Товарні знаки й фірмові найменування розглядаються як інструмент, що дає змогу попередити введення споживачів в оману щодо джерела пропонуваного їм товарів.

У широкому розумінні товарний знак у США позначає сферу недобросовісної конкуренції з огляду на те, що в недалекому історичному минулому вона практично винятково становила собою непорядні дії стосовно використання чужої репутації. У вузькому розумінні товарний знак є правовим символом, який різниться від символів, що не мають жодного правового значення. Наприклад, можна на аркуші

паперу намалювати метелика. Якщо цим зображенням не маркувати певні товари, які продаються, то малюнок метелика буде не більше, ніж малюнком. Товарний знак є символом і має правове значення. Звичайний малюнок жодного правового значення не має.

Згідно з «Актом Ленхема» фірмове найменування є найменуванням, яке використовує особа для ідентифікації свого бізнесу або професії. Слід запам'ятати дуже важливу річ: товарний знак вказує на джерело походження товару або послуги, а фірмове найменування — на джерело ділової діяльності. Фірму без назви не можна уявити, як людину не можна уявити без прізвища та імені. Саме під фірмовим найменуванням відповідний суб'єкт виступає у суді як позивач і відповідач.

Американський законодавець розуміє товарний знак таким чином: «Поняття товарний знак (*trademark*) включає будь-яке слово (*word*), назву (*name*), символ (*symbol*), девіз (*device*) або їх комбінацію, які використовуються особою або які особа має добропорядні наміри (*bona fide*) використовувати в комерції та подає заявку на реєстрацію в «Основному реєстрі», встановленому цим законом для ідентифікації і виокремлення її товарів, включаючи унікальний продукт (*unique product*), від виготовлених або проданих іншими особами, і для зазначення джерела цих товарів, навіть, якщо це джерело невідоме»¹.

Знаки обслуговування ідентифікують не товари, а послуги. У США багато різноманітних ресторанів, але саме в ресторанах «Мак Дональдс» обслуговують відвідувачів не так, як в інших підприємствах громадського харчування.

У США є також сертифікаційні марки, які використовуються для сертифікації регіонального чи іншого походження, матеріалу, способу виготовлення, якості, точності та інших характеристик.

Запам'ятаймо: сертифікаційна марка використовується особою, яка не є її власником. Відповідний власник не може застосовувати її для сертифікації тих товарів, які він сам виробляє. Чому? Тому що будуть зловживання. Для того, аби сертифікаційна марка виконувала свої функції, необхідно, щоб вона сертифікувала чужу продукцію.

¹ 15 U.S.C. §1127. Selected Intellectual Property and Unfair Competition Statutes, Regulations and Traeties. St. Paul, 1995. P. 34–35.

Марка «*Good Housekeeping*» засвідчує якість товарів побутового використання, а марка «*Roquefort*» — регіональне походження сиру.

Колективні марки застосовуються для ідентифікації членства в певному колективі чи організації. Від сертифікаційних марок вони різняться тим, що організації-власниці можуть використовувати колективні марки для зазначеної мети.

Нині у США щодо товарного знака діє такий принцип: споживач, глянувши на товарний знак, робить висновок, що маркований знаком продукт походить з того ж джерела, що й інші товари з цим же знаком. Таке джерело може бути анонімним. Споживачеві може бути абсолютно байдуже, хто виготовляє товари, які він купує, під певним знаком. Споживача цікавить, аби товари під цим знаком були однакової якості, незалежно від того, де вони придбані — у Каліфорнії чи у Флориді.

Під винятковим правом на фірмове найменування мається на увазі саме найменування, відоме на ринку. Якщо така інформація відсутня, то інші особи можуть використовувати ідентичні найменування як свої фірмові.

З огляду на англосаксонську систему права, за якої звичай вважається одним з її джерел, неважко зрозуміти таке: власність на товарний знак (знак обслуговування, фірмове найменування) породжується його використанням. Якщо він не використовується, то споживач просто не в змозі ідентифікувати його з відповідними джерелами походження. Право на товарний знак впливає з використання знака, а не просто з його наявності. В Україні, у зв'язку з континентальною системою її права, реєстрація знака має конститутивне значення. Цим ми різнимось від США. Один з американських судів якось дійшов висновку, що той, хто не використовує знак, не може володіти ним. Але «Акт щодо перегляду законодавства з товарних знаків», який набрав чинності 16 листопада 1983 р., вперше в історії США дозволив реєстрацію знака, який ще не використовується, за умови, що у заявника є добропорядні наміри застосовувати знак у міжштатній торгівлі. Заявник у цьому разі має розпочати використання товарного знака не пізніше, ніж через півроку після подання заявки на реєстрацію відповідного знака. Якщо в заявника знайдуться вагомі причини не вкластися у вказаний термін, то йому за його заявами в цілому може надаватися термін у 2 роки від дати подання заявки до початку використання знака. Визначення товарного знака, наведене на початку цього розділу, враховує зазначену модифікацію законодавства.

Слід зазначити й таку важливу обставину. Згідно з нормами загального права (*common law*) просто факту використання знака замало для виникнення власності на нього. Необхідно, щоб особа присвоїла собі цей знак і використовувала його саме як товарний знак та мала намір і надалі його використовувати саме як товарний знак. Лише використання на ринку генерує власність на знак.

Американське законодавство та практика його застосування широко використовують поняття «вторинне значення» (*secondary meaning*) щодо товарного знака (фірмового найменування). Воно означає, що первинне значення знака й фірмового найменування вже не є описовим, а є джерелом вказівки товару чи послуги або ділової активності (бізнесу). Так словесний знак «Кленовий лист», який використовується для позначень, наприклад, джерела вершкового масла, покупці сприймають саме як товарний знак, а не як кленовий лист у прямому розумінні.

У нас в Україні водночас не можуть застосовуватися два ідентичні знаки, а у США це трапляється.

Може виникнути ситуація, за якої особа «А» першою використала знак «Б» на ринку «В», але водночас другою використала «Б» на ринку «Г». А особа «Д» використала на ринку «Г» знак «Б» першою. «Акт Ленхема» дозволяє конкурентне використання знака та «реєстрацію, яка збігається» за умови, що це не викликає плутанини, помилки й не вводить споживачів в оману. Як правило, таке рішення керівник Патентного відомства не поспішає приймати, а чекає відповідної постанови суду.

Власність на товарний знак реалізується його передаванням. Згідно з «Актом Ленхема» передавання має фіксуватися письмово. Але за загальним правом (*common law*) передавання вважається чинним і в усній формі.

Втрата права на товарний знак відбувається тоді, коли товарний знак втрачає функції, які згадувалися вище. Якщо позначення товарного знака перетворюється в назву виду, то це вже не товарний знак. Як же дізнаються, коли певне позначення є товарним знаком, а коли воно вже перетворилося в назву виду? Досить просто. Якщо позначення вказує на джерело походження товару чи послуги, то маємо справу саме з вторинним значенням. Говорячи «Мак Дональдс», ми зразу ж уявляємо який комплекс послуг на нас чекає у цих ресторанах, розташованих у всіх куточках планети від Нью-Йорка до Києва.

Якщо позначення вказує не на джерело походження, а на продукт, то це і є видовим позначенням. Коли ми говорючи «термос», розуміємо під цим словом вакуумну колбу з подвійними стінками, вміщену в металевий або пластмасовий футляр, то тут вже про товарний знак і не йдеться. Товарний знак став назвою товару. В такій ситуації не позадриш, наприклад, власникові товарного знака «термос». Знак втратив своє вирізняльне значення — посилення на джерело походження товару. Отже, гроші, витрачені на реєстрацію (перереєстрацію) знака підтримання його чинності, виявилися марними. Відповідних реальних прикладів відомо багато («примус», «вазелін», «аспирин» тощо).

Чого слід дотримуватися, аби у США товарний знак не перетворився в назву виду? Передусім необхідно, щоб товар, який випускається та реалізується під певним товарним знаком, мав ще й свою власну назву, якою охоче користуються споживачі. Наприклад, вимовляючи «Зінгер», споживач уявляє не швейну машинку як таку, а те, що швейні машинки походять з джерела виготовлення чи з джерела збуту, позначених знаком «Зінгер». Нагадаємо ще раз — згідно з американськими поняттями товарний знак не повинен вказувати на те, що він представляє джерело виготовлення чи джерело збуту. Для споживача товарний знак уособлює джерело товарів однакової якості (детальніше про це йтиметься в лекції, присвяченій ліцензуванню товарних знаків).

Законодавство США допускає відмову від товарного знака. Відмовитися можна за допомогою публічного оголошення. Відмова може виконуватися і шляхом немаркування знаком відповідних продуктів чи епізодичного маркування лише частини продуктів. Необхідно також мати намір не використовувати знак у майбутньому. Згідно з «Актом Ленхема», невикористання знака впродовж двох років посиль є достатнім свідченням відмови від нього.

Перетворення знака у видову назву й відмова від знака є підставами для відміни реєстрації. У США реєстрація знака не породжує права власності на нього, але надає заявникові певні переваги. Реєстрація розглядається як один з важливих способів повідомлення публіки про претендування на право власності на знак.

На федеральному рівні реєстрація відбувається в «Основному» та «Додатковому» реєстрах. Останній був запроваджений для того, щоб створити можливість позначенню, яке ще не набуло статусу

«вторинного значення», бути зареєстрованим у тих країнах, законодавство котрих передбачає обов'язковість першопочаткової національної реєстрації знаків.

Окрім названих двох реєстрів, Патентне відомство США розробило ще три реєстри позначень: знаків обслуговування, колективних знаків і сертифікаційних марок (знаків).

Знак має розташовуватися на товарах або контейнерах (упаковках) чи на табличках і ярликах, які прикріплюються до товарів або до контейнерів, в яких вони зберігаються.

У США не підлягають реєстрації позначення, які:

- вводять в оману, є аморальними і скандальними;
- фальшиво вказують на зв'язок з іншою особою, закладом, віруванням, національним символом;
- є гербами, прапорами та іншими знаками структур влади;
- є прізвищами, підписами, портретами живих людей;
- є описовими чи неправдиво описовими й не мають «вторинного значення»;
- здатні викликати помилку та плутанину і ввести в оману щодо іншого знака.

В «Акті Ленхема» під «живими людьми» розуміють не всіх смертних, а лише тих, кого добре знає громадськість. У США позначення описового характеру не реєструються як товарні знаки до того часу, поки вони не набудуть статусу «вторинного значення».

Федеральна реєстрація має такі переваги: по-перше, реєстрація розглядається як «конструктивне повідомлення публіки про знак»; по-друге, вона вважається свідченням дії знака; по-третє, спираючись на реєстрацію можна добитися заборони в США імпорту контрафактних товарів; по-четверте, реєстрація дозволяє знакові досягти статусу «безспірного» (*incontestable*).

Безспірність товарного знака означає, що після 5 років використання знака його реєстрацію можна відмінити лише спираючись на дуже обмежене коло підстав. Фахівці вважають цю норму серйозним відступом від принципів «загального права». Відмінити реєстрацію в разі безспірного товарного знака можна, наприклад, тоді, коли він перетворився у видову назву.

Недобросовісну конкуренцію аж ніяк не можна уявити без дій навколо товарного знака. Його імітують, підробляють тощо. Схожі позначення навмисне, а то й ненавмисне вводять споживачів в оману.

Під час визначення можливостей введення товарним знаком в оману найважливішим критерієм є цілісне враження, яке він справляє на споживача. Знак не можна сприймати частинами, його слід сприймати лише в цілому.

Фальшивість, неправдивість, здатність вводити в оману й заплутувати перевіряється реакцією споживачів.

На думку американських судів, можливість плутанини залежить від:

- сили знака;
- схожості контрафактного позначення і знака;
- взаємозв'язку між контрафактними товарами й товарами із законним знаком;
- схожості джерел роздрібного продажу;
- сутності реклами й каналів торгівлі;
- намірів відповідача (якого позивач вважає порушником).

Використання спірного позначення, яке протягом тривалого часу не викликало серед споживачів плутанини стосовно товарного знака, вважається як таке, що не може ввести в оману.

Порушником-підбурювачем вважається та особа, яка змушує третю особу порушити товарний знак.

Використання товарного знака конкурента в рекламі, що правдиво відображає порівнювані характеристики товарів, є у США досить поширеним явищем і не вважається порушенням виняткових прав власника товарного знака. Використання чужого товарного знака у порівняльній рекламі забороняється тоді, коли таке порівняння може ввести споживачів в оману щодо джерела, ідентичності або спонсорства продукту рекламодавця.

Посилання на чужий товарний знак вважається правомірним з метою фактологічної чи історичної інформації. Тобто щодо товарного, знака законодавство США передбачає можливість його добросовісного використання в певних випадках.

«Акт Ленхема» передбачає відповідальність за неправдиво вказане джерело походження товарів і послуг.

Оскільки згаданий Акт за своєю початковою сутністю був цивільно-правовим, то Конгрес США в 1984 р. прийняв закон, який доповнив «Акт Ленхема» положеннями про кримінальну відповідальність за контрафакцію товарного знака.

Отже, за порушення прав, що впливають з товарного знака, в США встановлена така відповідальність.

Власникові знака, виняткові права якого були порушені, згідно з рішенням суду можуть бути відшкодовані збитки. У певних випадках — у потрібному розмірі. З порушника також можуть бути стягнені прибутки, одержані ним у результаті протиправного використання чужого знака. Позивачеві, що виграв справу, відшкодовують також судові витрати. Згідно з рішенням суду знищують ярлики, позначення, упаковку тощо, на яких міститься контрафактний товарний знак.

За зловмисне використання контрафактного товарного знака на фізичну особу може накладатися штраф розміром до 2 млн доларів. Їй також загрожує ув'язнення терміном до 10 років. Покарання можливе у формі як штрафу, так і ув'язнення. Стосовно юридичних осіб розмір штрафу становить до 5 млн доларів. Якщо особа вже притягалася за це до кримінальної відповідальності, то розмір штрафу для фізичної особи становитиме до 5 млн доларів, а термін її ув'язнення — 20 років. Особа може водночас бути покараною штрафом і ув'язненням. За повторне правопорушення на юридичну особу накладається штраф у розмірі до 15 млн доларів.

На закінчення коротко про два явища, які є у США, але поки що не привернули увагу українських законодавців.

Законодавство США з товарних знаків охороняє і *trade dress* («торговельне вбрання»). Це колір, кольорова комбінація, упаковка, нефункціональна форма товару, а також його інше «вбрання». Товарні знаки можуть бути частиною *trade dress* і навпаки, *trade dress* можуть повністю складатися з товарного знака. Наприклад, форма пляшки «Кока-коли» — це одночасно і товарний знак, і *trade dress*.

Американське законодавство під *trade dress* розуміє сукупність елементів, у які «одягається» продукт або послуга. Елементи комбінуються таким чином, щоб у покупця створилося цілісне візуальне враження про джерело походження товару або послуги. *Trade dress* нині не обмежується упаковкою, а може охоплювати прийоми маркетингу (наприклад, оформлення торговельного приміщення) та реклами.

Іншим, поки що невідомим нашим законодавцям явищем, є *дильюція*. Це використання чужого товарного знака для маркування ним тих товарів, які не позначаються його законним власником. Дильюція послаблює розрізнявальну здатність і унікальність товарного знака. З нею у США борються як на рівні штатів, так і на федеральному рівні, і до цієї проблеми рано чи пізно змушені будуть звернутися й українські законодавці.

§1. Україна

1. Чи існувала охорона товарних знаків у дореволюційній Росії?
2. Які правові документи з охорони товарних знаків у колишньому СРСР Ви знаєте?
3. Які нормативні документи щодо знаків для то варів і послуг в Україні Вам відомі?
4. Що вважається товарним знаком в Україні?
5. Чи може в Україні знак бути світловим?
6. Чи обов'язково в Україні використання товарного знака має передувати його реєстрації?
7. Яке Ваше ставлення до пункту 1 статті 16 Закону України від 15 грудня 1993 р.? Аргументуйте свою позицію.
8. Що породжує в Україні право на знак — використання чи реєстрація? Чому Ви так вважаєте?
9. Чи є в Україні колективний знак?
10. Чи можуть збігатися об'єкти промислового зразка й товарного знака?
11. Що Ви чули про законодавче регулювання в Україні фірмових найменувань, зазначень місць по ходження й сертифікаційних знаків?
12. Чому щодо товарних знаків не застосовується критерій «новизна»?
13. Чи чули Ви про випадки, коли знак перетворюється в загальноживане позначення товарів і послуг?
14. Чи бере участь Держпатент інтелектуальної власності у процесі подання заявок для реєстрації знаків за кордоном?
15. Яка в Україні передбачена відповідальність за порушення прав, що впливають з реєстрації знаків для товарів і послуг?
16. Який строк дії свідоцтва на знак для товарів і по слуг в Україні?
17. Чим визначається в Україні обсяг правової охорони знаків для товарів і послуг?
18. Які позначення не можуть отримати в Україні правову охорону як знаки для товарів і послуг?
19. Які документи містить заявка на одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні?
20. Що є датою подання заявки на одержання свідоцтва на знак?
21. Як відбувається в Україні експертиза заявки?

22. Які права та обов'язки випливають із свідництва на знак для товарів і послуг?
23. Що Вам відомо про механізм припинення дії свідництва та визнання його недійсним в Україні?
24. Що таке «право повторної реєстрації» в Україні?
25. Які суперечки стосовно знаків для товарів і по слуг розв'язуються в Україні в судовому порядку?
26. Чим просте зазначення походження товарів різниться від кваліфікованого?
27. Що охоплює поняття «географічне зазначення походження товару»?
28. Яким умовам для одержання охорони має відповідати назва місця походження товару?
29. Яке географічне зазначення походження товару може претендувати на одержання правової охорони?
30. Які підстави встановлені для відмови в наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару?
31. Як відбувається експертиза й реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та(або) права на використання зазначення походження товару?
32. Які права і обов'язки випливають з реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та(або) права на його використання?

§2. США

1. Коли було прийнято у США «Акт Ленхема»?
2. Що таке широке та вузьке розуміння товарного знака у США?
3. Чим різняться між собою фірмове найменування й товарний знак?
4. Як розуміє товарний знак «Акт Ленхема» в останній його редакції?
5. Що таке знак обслуговування, сертифікаційний знак (марка), колективний знак?
6. Як Ви розумієте те, що джерело походження то варів, маркованих товарним знаком, може бути анонімним?
7. Чи можна у США подавати заявку на федеральну реєстрацію знака, який ще не використовується?
8. Як Ви розумієте принцип «прийняття й використання» стосовно товарного знака у США?

9. Що таке «вторинне значення» товарного знака та яке це має значення у процесі його правової охорони?
10. Чи можуть у США на федеральному рівні існувати два ідентичні товарні знаки?
11. Коли у США може бути втрачено право на товарний знак?
12. Що таке *trade dress*? Як Ви розумієте дилюцію?
13. Як розрізняють у США товарний знак і видове позначення?
14. Як Ви думаєте, яких заходів треба вживати, щоб товарний знак не перетворився у видове поняття?
15. Що таке відмова від товарного знака та як вона відбувається у США?
16. Чи породжує у США реєстрація знака права власності на нього?
17. Що таке у США «Основний» і «Додатковий» реєстри?
18. Які позначення не реєструються у США як товарні знаки?
19. Які переваги надає федеральна реєстрація знаків?
20. Що таке «безспірність» товарного знака у США?
21. Які фактори впливають на здатність позначення ввести споживачів в оману та викликати плутанину?
22. Чи можливе у США добropорядне використання чужого товарного знака третіми особами? Як саме?
23. Яка відповідальність передбачена у США за по рушення законодавства про товарні знаки?

АВТОРСЬКЕ ПРАВО Й СУМІЖНІ ПРАВА

§1. Україна

Власної системи охорони авторського права Україна в історичному минулому не мала. Якщо простежити історію вітчизняного правового регулювання в даній сфері, то слід згадати нормативно-правовий акт Російської імперії від 20 березня 1911 р., що мав назву «Положення про авторське право». Зазначене положення запозичило накопичений Європою досвід з правової охорони авторських прав. Фахівці відзначають, що «міцність» охорони авторських прав у Росії поступалася європейській. Після революції 1917 р. концепція націоналізації була поширена й на інтелектуальну сферу. Радянське авторське право містило норму про можливість примусового викупу державою авторського права. Автори позбавлялися права давати чи не давати дозвіл на публічне виконання їхніх творів, у тому числі за допомогою технічних засобів (кіно, радіо, телебачення тощо). Цивільний кодекс УРСР від 18 липня 1963 р. не передбачав охорони суміжних прав. У цьому Кодексі авторському праву було відведено розділ IV. Він охоплював статті 472–513.

31 травня 1991 р. Верховна Рада СРСР прийняла «Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік». Вони розширили коло об'єктів, що охороняються, подовжили термін чинності авторського права до 50 років від дати смерті автора, запровадили охорону суміжних прав. Невдовзі деінтегрувався СРСР, і Україна стала незалежною. Зазначені «Основи» в Україні чинності не набирали. В Росії вони використовувалися як тимчасовий цивільний кодекс.

23 грудня 1993 р. Верховна Рада України першого скликання прийняла Закон України «Про авторське право і суміжні права» (№ 3792-ХІІ). Його було опубліковано у «Відомостях Верховної Ради України» за 1994 рік (№ 13). Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права”» від 11 липня 2001 р. (№ 2627-ІІІ) зазначений закон було викладено в

новій редакції (див. «Офіційний вісник України», 2001, № 32; «Відомості Верховної Ради України», 2001, № 43).

Авторське право — особисті (немайнові) і майнові права авторів та їхніх правонаступників, пов'язані зі створенням і використанням наукових літературних і мистецьких творів. **Суміжні права** — права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення. Французькою мовою суміжні права звучать як *les droits voisins* (сусідські права), а англійською — *related rights* (пов'язані, родинні права). Трапляється й термін *neighbouring rights*.

Стаття 8 («Об'єкти авторського права») містить перелік, який охоплює 16 видів творів. Сімнадцята позиція названа як «інші» і встановлена законодавцем на той випадок, коли з'являться види творів, яких нині немає. Не станемо перераховувати зазначені у статті 8 об'єкти. Читач може зробити це самостійно. Для порівняння наведемо перелік об'єктів копірайту з нині чинного законодавства США. Цей перелік містить 8 позицій:

- 1) літературні твори (*literary works*);
- 2) музичні твори, включаючи будь-які супровідні слова (*musical works including any accompanying words*);
- 3) драматургічні твори, включаючи будь-яку акомпанівну музику (*dramatic works including any accompanying music*);
- 4) пантоміми й хореографічні твори (*pantomimes and choreographic works*);
- 5) малюнкові, графічні та скульптурні твори (*pictorial, graphic and sculptural works*);
- 6) кінофільми та інші аудіовізуальні роботи (*motion pictures and other audiovisual works*);
- 7) фонограми (*sound recordings*);
- 8) архітектурні твори (*architectural works*).

Зіставляючи американський і український переліки об'єктів авторського права, можна дійти висновку, що між ними немає принципових відмінностей. Та це й не дивно, хоч би з огляду на ту обставину, що і Україна, і США є державами-учасницями Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Практично всі об'єкти, на які в Україні поширюється авторське право, є копірайтоспроможними й у США. Український перелік можна вважати більш деталізованим, ніж американський. Законодавство України надає правову охорону виступам, лекціям, промовам, проповідям та

іншим усним творам (див. ст. 8). Ось тут між законодавствами України і США можна побачити значні відмінності, що ілюструються подальшим аналізом основних норм копірайтного законодавства США. У США твір має фіксуватися в будь-якій осяжній формі. Хоч український законодавець і вважає усну форму об'єктивною, все-таки вона є суб'єктивною. Спираючись на неї, важко, а то й неможливо відтворити, сприйняти чи передати твір.

Американські фахівці Р.Дорр та К.Манч зазначають: «Роботи не є копірайтоспроможними, якщо вони є просто ідеями чи ефемерними звуками та жестами. Вони мають бути в осяжній (*tangible*) формі, що означає форму, спроможну візуально чи звуково відтворювати відображення (*representation*) оригінальної роботи». У нас така, як і в американців, ситуація навколо об'єктів, що не охороняються.

Виникнення і здійснення прав, передбачених Законом України, не вимагає виконання будь-яких формальностей. Це ж саме і у США. У нас, як і у США, попереджувальне маркування © є факультативним. В обох країнах діє інституція державної реєстрації авторських прав.

Між авторським правом і правом власності на матеріальний об'єкт Україна, як і США, проводять чітку лінію (див. ст. 12).

Українське законодавство, як і законодавство США, сприймає автора як первинного суб'єкта авторського права (див. ст. 11). Практично однаково в Україні і США розуміють співавторство, особисті та майнові права автора (див. ст. 13, 14, 15).

Статті 21–25 нашого Закону містять положення про, кажучи по-американськи, добросовісне використання копірайтних творів (*fair use*).

Американський фахівець з копірайту не здивувався б, ознайомившись з нормами нашого законодавства про перехід авторського права у спадок та до суспільного надбання, передавання авторського права, виняткову і невиняткову ліцензії.

І в Україні, і у США об'єктом авторського права є результат творчої праці. Суто технічній роботі (передруку, коректури, редактуванню, механічному складанню довідника тощо) правова охорона не надається.

Охорона надається будь-якому твору, незалежно від його художньої цінності, форми і готовності.

За законодавством України існує чотири види особистих немайнових прав: право авторства, право автора на ім'я, право на недоторканність твору, право на його обнародування.

Суміжні права базуються на використанні чужих авторських прав. Часто необхідно, щоб між автором і публікою був посередник. Ним є виконавець (наприклад, автор вміє створювати чудові пісні, але має кепський голос, щоб самому їх співати). Окрім виконавців, посередниками між авторами і громадськістю вважаються виробники фонограм та організації радіотелемовлення (див. ст. 39, 40, 41 Закону).

Суб'єкти суміжних прав мусять користуватися своїми правами так, щоб не порушувати права авторів творів, які використовуються ними. Виробники фонограм і організації мовлення не повинні порушувати права авторів і виконавців, а організації мовлення мають під час своєї діяльності не порушувати права виробників фонограм, авторів і виконавців.

Закон України передбачає лише цивільно-правові способи захисту авторського права й суміжних прав.

Стаття 176 «Порушення авторського права й суміжних прав» Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. сформульована так:

«1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, —

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, —

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до

двох років, або позбавленням волі від двох до п'яти років з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, —

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі, — якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Прочитуємо і статтю 216 «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок» Кримінального кодексу України.

«1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних елементів, —

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, —

караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами».

Слід у даній лекції згадати і про чотири статті з Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 164⁶ «Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів».

«Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, —

тягне за собою накладання штрафу від двадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно- і відеофільмів, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат, —

тягне за собою накладання штрафу від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат».

Стаття 164⁷ «Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів» встановлює:

«Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, —

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат».

Стаття 164⁹ «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних».

«Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, —

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, —

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних».

Можливо, у зазначених вище статтях вбачається передусім намагання держави забезпечити належні правила гри в підприємницькій діяльності, а не турбота про неухильне дотримання авторських і суміжних з ними прав. Дехто стверджуватиме, що малося на увазі і те, і інше.

А тепер варто звернути увагу на копірайтне законодавство США. Мова піде про великий за обсягом і складний закон — «Акт про копірайт».

§2. США

Історично Сполучені Штати Америки — країна загального права (*common law*). Його суть стосовно копірайту популярно можна викласти так: це право автора першим опублікувати свій твір. Нікому не дозволялося публікувати твір певного автора без його дозволу до публікації твору ним самим. Після публікації кожна особа могла копіювати його. Статут 1711 р. англійської королеви Анни став першим актом центральної влади, який урегулював правовідносини у зв'язку з копірайтом. Копірайтна охорона надавалася творам протягом 14 років і цей термін міг подвоюватися.

На стор. 326 «*Webster's New World Dictionary of the American Language*» пояснюється, що копірайт є виключним правом (*exclusive right*) на публікацію (*publication*), виробництво (*production*) або продажу (*sale*) прав на літературний, драматургічний, музичний або художній твір, або на виготовлення (*manufacturing*), або продаж (*merchandising*) ярлика (*label*) наданого, згідно із законом, на визначену кількість років (*definite period of years*) автору, композитору, митцеві (*artist*), дистриб'ютору тощо.

Упродовж тривалого часу федеральне законодавство США з копірайту передбачало, що в разі відсутності на творі попереджувального застереження про копірайт — © твір вважався суспільним надбанням (*public domain*) і кожний бажаючий міг його копіювати.

Після прийняття в 1976 р. «Акта про копірайт» (він набрав чинності 1 січня 1978 р.), у США, по суті, перестало діяти звичаєве право у сфері копірайту. Тепер копірайт — прерогатива статутного законодавства.

Структура «Акта про копірайт»* 1976 р. має такий вигляд:

Глава 1. Опис обсягу прав, що охороняються копірайтом.

Глава 2. Розгляд питання власності.

Глава 3. Питання верховенства законодавства й терміну чинності копірайту.

Глава 4. Формальні питання копірайту.

* Автор користувався англomовним текстом «Акта про копірайт», який міститься у книзі «*Selected Intellectual Property and Unfair Competition Statutes, Regulations and Treaties*» (St. Paul, 1995).

Глава 5. Порядок визначення порушень копірайту й відшкодування спричиненої шкоди.

Глава 6. Обмеження щодо виробництва та імпорту предметів, що підпадають під копірайт.

Глава 7. Питання функціонування Відомства з копірайту.

Глава 8. Механізм функціонування Трибуналу з копірайту.

У *статті 102* «Акта» зазначається, що «охорона з копірайту надається оригінальним авторським творам», зафіксованим у будь-якому осяжному виразному середовищі, відомому нині чи одержаному в майбутньому, з якого вони можуть сприйматися (*perceive*), репродукуватися (*reproduce*) чи повідомлятися (*communicate*) іншим способом прямо або за допомогою машини чи пристрою. У жодному випадку копірайтна охорона не поширюється на будь-яку ідею, процедуру, процес, систему, метод управління, концепцію, принцип або відкриття, незважаючи на форму, в якій вони записані, пояснені, ілюстровані чи втілені в таких творах.

Копірайтна охорона – надзвичайно складне явище. В одній з американських публікацій зазначалося, що вивчення копірайт нагадує собою вивчення шизофренії.

Запам'ятаймо: копірайт захищає форму вираження, а не його суть.

Авторство розуміється як щось таке, що створене, а не просто знайдене у природі. Критерій «оригінальність» вимагає творчості, хоч остання може бути мінімальною. Твір має бути не лише оригінальним, а й новим для публіки. Форма фіксації для копірайту значення не має.

Оскільки копірайт захищає не ідею, а її відображення, то фахівці кажуть, що не завжди легко знайти ту точку, де закінчується вираження й починається ідея.

Розглянемо приклади.

У реальній дійсності корова не сміється. Але якийсь художник зобразив корову такою, що сміється. Цей малюнок він продав молокозаводу, а той розміщує його, зокрема на пачках вершкового масла. Без дозволу власника копірайту інші особи не можуть відтворити саме такий малюнок корови, яка сміється. Однак інші особи можуть зобразити корову, що сміється в іншій позі, з іншою усмішкою. Отже, корова, яка сміється, — ідея. Але копірайт ідей не захищає. Він захи-

щає відображення ідеї, тобто конкретний малюнок корови з конкретною усмішкою. У цьому разі ідею і відображення можна розмежувати.

Уявімо, що письменникові захотілося передати словами стогін пораненої людини. Очевидно, це буде подано так: «А-а-а-а!». Ідея в цьому випадку — біль, відображення ідеї — «А-а-а-а!». Це, очевидно, той випадок, коли ідея і відображення зливаються так тісно, що важко сказати, де розпочинається одне й закінчується інше. Кожний художник, звичайно, може намалювати свою корову, що сміється. Але всі письменники стогін пораненої людини передадуть: «А-а-а-а!».

У *статті 103* зазначено, що копірайт щодо компіляційних творів чи похідних творів (переклад, сценарій тощо) поширюється лише на те, що особисто створено автором компіляції. Автор, наприклад, вірша, вміщеного до антології, продовжує зберігати своє авторство.

Стаття 104 надає правову охорону всім неопублікованим творах незалежно від місця проживання і громадянства автора. Щодо опублікованих робіт правова охорона надається, якщо публікація твору вперше відбулася у США чи в країнах, що є учасниками певних міжнародних договорів, або роботи, опубліковані громадянами цих країн чи особами, які проживають у них.

Стаття 105 позбавляє копірайтною охорони роботи уряду США, хоч американська адміністрація може стати власником копірайту шляхом передання їй відповідних прав.

Стаття 106 містить перелік виняткових прав, що надаються власникові копірайту:

- відтворювати роботу у примірниках чи фонограмі;
- готувати похідні роботи, що базуються на творі, який охороняється копірайтом;
- поширювати серед публіки примірники твору чи його фонограми шляхом продажу та іншої передачі власності або здавання в найм, лізинг чи борг;
- публічно виконувати літературний, музичний, драматургійний, хореографічний твір, пантоміму, фільм та іншу аудіовізуальну роботу, що охороняються копірайтом;
- публічно виставляти літературний, музичний, драматургійний, хореографічний твір, пантоміму, малюнок, графічні, скульптурні роботи, індивідуальні образи (*individual images*) фільму та іншої аудіовізуальної роботи;

- у випадку твору візуального мистецтва — претендувати на авторство чи відмовлятися від нього й запобігати не навмисному спотворенню чи знищенню твору.

Запам'ятаймо: відтворення в будь-якій формі вираження (*expression*), що охороняється копірайтом, є винятковим правом власника копірайту. Власник також має виняткове право на перетворення вираження з однієї форми в іншу (наприклад, на екранізацію роману).

Виняткове право на поширення твору серед публіки, як кажуть американці, є «драматично обмеженим». Його слід розуміти лише як право першого на відповідне поширення (наприклад, продаж книги, що містить копірайтний роман, власником копірайту вичерпує його права стосовно цього примірника книги). Виняткові права на виконання (*performance*) чи показ (*display*) поширюються лише на публічні дії.

Виняткові права не є безмежними. *Статті 107–120* формулюють випадки «добропорядного використання» (*fair use*) копірайтних товарів. Зокрема, не вважаються порушеннями копірайту використання копірайтних творів з метою критики, коментування, повідомлення новин, навчання, науково-дослідної діяльності. При цьому до уваги беруться такі чинники:

- мета й характер використання, зокрема, чи має воно комерційний характер або спрямоване на неприбуткову освітню діяльність;
- суть копірайтного твору;
- обсяг і суттєвість використаної частини щодо копірайтного твору в цілому;
- вплив використання на потенційний ринок твору або на його цінність.

Стаття 108 передбачає спеціальні винятки з копірайту для бібліотек та архівів.

Публічний показ законно виготовленої копії не вважається порушенням виняткових прав за умови, що він виконується для глядачів в одному примірнику.

Стаття 111 стосується «вторинної трансмісії» — публічних передач кабельними системами та їх ретрансмісії абонентам. Ретрансмісія має місце тоді, коли сплачуються ліцензійні платежі.

Можливість виготовлення фонограм організаціями мовлення передбачена *статтею 112*.

Стаття 113 стосується малюнкових, графічних і скульптурних робіт. Зокрема, чужі малюнки та фотографії не можна без відповідного дозволу використовувати з метою реклами й повідомлення новин. Передбачені права автора щодо запобігання зруйнуванню твору, втіленого в будівлі.

Виняткові права на звукозапис *стаття 114* обмежує правами на відтворення, підготовку похідних робіт та їх поширення. Виняткове право на публічний показ не застосовується до звукозаписів.

Стаття 117 стосується комп'ютерного забезпечення (*software*). Не вважається порушенням виготовлення копії (з використанням законно отриманої програми) у внутрішній пам'яті комп'ютера. Дозволяється певна модифікація *software*. Власник *software* може виготовляти архівні копії з метою запобігання випадковому руйнуванню придбаної ним програми. Якщо власник відповідного комп'ютерного забезпечення змінюється, то копії разом з оригіналами мають передаватися новому володареві.

Стаття 120 дозволяє за певних обставин малюнкове відтворення архітектурних робіт. Вона також регламентує процедуру зруйнування будівлі (що містить копірайтні роботи, наприклад, художнє панно) її власником.

«Акт про копірайт» 1976 р. передбачає примусові ліцензії на ретрансмісії, які згадувалися вище.

Необхідно особливо підкреслити: копірайт охороняє право на вираження, але не право на фізичний об'єкт, що містить це вираження. Ця норма є і в українському законодавстві. У нас, як і в американців, первинне володіння копірайтом належить авторові (співавторам). Співавтор має право використовувати на свій розсуд роботу в цілому й дозволяти її використання третім особам. Перекладач твору не має права репродукувати його чи уповноважувати інших осіб на репродукування перекладу без дозволу власника копірайту. Якщо твір має форму збірника, то власник кожної його частини має право лише на своє, але не на чуже.

Стосовно робіт, створених найманим працівником, копірайт належить його роботодавцеві (*employer*). Але за умови, що робота створена в межах службових обов'язків чи за спеціальним письмовим

дорученням. Підготовка службового твору має проходити під наглядом і контролем роботодавця.

Стаття 201 передбачає, що власність на копірайт може передаватися повністю або частково. Передавання копірайту відбувається або автоматично в порядку, який встановлено законом, або ж шляхом складання відповідного документа. «Акт про копірайт» забороняє недобровільну передачу копірайту (за винятком випадків банкрутства).

У більшості ситуацій копірайтна охорона розпочинається від моменту завершення твору й закінчується через 50 років після смерті автора. Є певні винятки з цього загального правила.

Від 1 березня 1989 р. (дата набрання чинності Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів у США) проставлення попереджувального маркування © не є обов'язковим. Для фонограм символом копірайту є ®. Застосування цього символу є практично обов'язковим. Реєстрація робіт у Відомстві з копірайту є бажана, але не обов'язкова.

Порушенням копірайту не вважається справді незалежним створенням «такого ж вираження». Для встановлення факту копіювання суди США цікавляться, чи був у відповідача доступ до відповідного твору й наскільки подібні між собою спірні твори.

Для припинення порушень копірайту у США передбачені постійні й тимчасові судові заборони (*injunctions*). Суди мають право на затримку (*impound*), відчуження (*dispose*) виробів, які порушують або служать засобом для відтворення контрафактних виробів: фонограм, шаблонів, матриць, фотонегативів тощо. Порушник мусить відшкодувати збитки й повернути отримані прибутки або ж сплатити штраф. Якщо власникові копірайту отримання штрафу є вигіднішим, ніж відшкодування збитків, то він може просити суд (до прийняття ним рішення) зобов'язати порушника сплатити штраф. Його розміри — від 500 до 20 тис. доларів. У разі навмисного порушення розмір штрафу збільшується до 100 тис. доларів. Якщо порушникові вдається переконати суд, що він абсолютно нічого не знає про порушення копірайту, то штраф може становити всього до 200 доларів. Стосовно закладів системи освіти штрафи «вибачаються».

Крім цивільної відповідальності, за порушення копірайту у США передбачена і кримінальна. За зловмисне порушення копірайту пе-

редбачено штраф розміром 25 тис. доларів та позбавлення волі до одного року. У випадку аудіовізуальних робіт штраф може сягати 250 тис. доларів, а тюремне ув'язнення — до 5 років. Окрім цього, вилучаються і знищуються контрафактні вироби та засоби їх виготовлення.

Штраф до 2500 доларів накладається за такі дії:

- шахрайське маркування попереджувальним символом копірайту;
- крутійське дистриб'юторство (усунення або спотворення символу копірайту);
- імпортування з метою поширення виробів, що мають фальшивий символ копірайту.

Стаття 411 передбачає реєстрацію копірайту до подання позову стосовно робіт, країною погодження яких є США. Штрафи за порушення копірайту, про які йшлося вище, можуть накладатися лише на роботи, зареєстровані до порушення, чи на роботи, зареєстровані не пізніше 3 місяців від дати першої публікації. Ось чому є бажаною реєстрація копірайту у Відомстві з копірайту.

Для особистого використання до США можна ввозити книги, фонограми тощо, не боячись звинувачень у порушенні копірайту.

Примірники творів, виготовлені на законних підставах для розповсюдження їх за кордоном, можуть імпортуватися до Сполучених Штатів навіть всупереч власникам відповідних копірайтів. Така ситуація нерідко трапляється й має назву «сірий ринок» (*gray market*). Вироби, ввезені до США з порушенням імпортних правил, можуть конфіскуватися.

25 жовтня 1995 р. Україна, відповідно до Закону, прийнятого 31 травня того ж року (№ 189/95–ВР), стала учасницею Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р. США приєдналися до конвенції раніше, ніж Україна. Ця конвенція містить чимало норм прямого регулювання у сфері інтелектуальної власності. Україна є також учасницею конвенції від 14 липня 1967 р., згідно з якою була створена Всесвітня організація інтелектуальної власності. США також беруть участь у цій спеціалізованій структурі ООН. Понад 30 років її очолював американський громадянин — доктор Арпад Богш. На сучасному етапі є й інші джерела авторського права та суміжних прав:

- Всесвітня (Женевська) конвенція про авторські права від 6 вересня 1952 р.;

Україна, як один з правонаступників СРСР, продовжила своє членство у Конвенції відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. (№ 3794-XII).

- Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (підписана в Женеві 29 жовтня 1971 р.);

Україна приєдналася до Конвенції відповідно до Закону від 15 червня 1999 р. (№ 738-XIV).

- Конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми, які передаються через супутники (підписана 21 травня 1974 р. в Брюсселі).
- Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (підписана в Римі 26 жовтня 1961 р.);

Україна приєдналася до Конвенції відповідно до Закону від 20 вересня 2001 р. № 2730-III (Офіційний вісник України. 2001. № 41).

- Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від 20 грудня 1996 р.;

Україна приєдналася до Договору відповідно до Закону від 20 вересня 2001 р. № 2733-III (Офіційний вісник України. 2001. № 41).

- Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми від 20 грудня 1996 р.;

Україна приєдналася до Договору відповідно до Закону від 20 вересня 2001 р. № 2732-III (Офіційний вісник України. 2001. № 41).

З текстами вищезазначених конвенцій можна ознайомитися, зокрема, у другому томі двотомника «Интеллектуальная собственность», який побачив світ 1997 р. в мінському видавництві «Амалфея».

§1. Україна

1. Що таке «авторське право» й суміжні права?
2. На які види творів в Україні поширюється авторське право?
3. Чи може охоронятися частина твору?
4. Які об'єкти в Україні не охороняються авторським правом?
5. Чи потрібно виконання формальностей для виникнення і здійснення авторських прав?
6. Чи можна вважати відчуження матеріального об'єкта, у якому виражено твір, відчуженням авторського права?
7. Хто вважається співавторами?
8. Які особисті (немайнові) права належать співавторам?
9. Назвіть майнові права автора.
10. Що таке «вільне використання твору»?
11. Як Ви розумієте авторське право й виняткове право на твір, створений за договором з автором, який працює за наймом?
12. Хто вважається автором аудіовізуального твору?
13. Що таке «право слідування»?
14. Який термін встановлено для охорони прав авторів?
15. Як авторське право переходить у спадщину?
16. Чи може твір стати суспільним надбанням?
17. Чи можна відступити майнові і особисті (немайнові) права?
18. Чи передбачає законодавство України усну форму ліцензії?
19. Що таке авторський договір?
20. Чи потрібне виконання формальностей для виникнення і здійснення суміжних прав?
21. Назвіть критерії для надання охорони суміжних прав.
22. Які права мають виконавці, виробники фонограм та організації мовлення?
23. Який термін охорони суміжних прав?
24. Чи можна без згоди виробників фонограм, випущених з комерційною метою, і виконавців, записаних на таких фонограмах, використовувати ці фонограми?
25. Хто є автором аудіовізуальних творів?
26. Чи можна колективно управляти майновими правами?
27. Які дії вважаються порушеннями авторського права й суміжних прав?
28. Які існують способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав?

§ 2. США

1. У яких розмірах відшкодовуються збитки за порушення авторського права і суміжних прав?
2. Яким роботам у США надається копірайтна охорона?
3. Як Ви розумієте форму фіксації стосовно копірайту?
4. Чи може американський президент отримати копірайтну охорону на своє офіційне розпорядження?
5. Які виняткові права надаються у США власникові копірайту?
6. Що таке у США «добропорядне використання копірайтних творів»?
7. Що означає у США «вторинна трансмісія»?
8. Чи застосовується у США виняткове право на публічний показ стосовно звукозаписів?
9. Чи має право особа, яка придбала комп'ютерну програму, зробити з неї дві копії?
10. Чи може у США співавтор без згоди інших співавторів дозволити третім особам використовувати твір у цілому?
11. Чи може у США перекладач твору без дозволу власника копірайту уповноважувати третіх осіб на тиражування перекладу?
12. За яких обставин у США роботодавець має копірайт на твір його найманого працівника?
13. Чи можна власність на копірайт у США передати частково? Що це означає?
14. Яка встановлена відповідальність у США за порушення копірайту?
15. Які Ви знаєте міжнародні конвенції у сфері авторського права й суміжних прав?

ПРАВОВА ОХОРОНА СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА (НОУ-ХАУ ТА ШОУ-ХАУ)

§1. Україна

Охорона секретів виробництва у незалежній Україні розпочала своє становлення практично з нуля.

У книзі «Право інтелектуальної власності України» її автори зазначають, що права на конфіденційну (нерозкрити) інформацію чинне цивільне законодавство не передбачає і здійснення її правової охорони можливе на підставі Закону України «Про інформацію» та інших законів. Вітчизняне законодавство з охорони секретів виробництва ще далеке від досконалості.

Очевидно, одна з найголовніших рис секретів виробництва як об'єктів власності полягає в тому, що вони офіційно не реєструються і охоронні документи на них не видаються.

Наведемо визначення *ноу-хау*, які містяться у вітчизняному законодавстві.

В «Інструкції про порядок роботи з продажу ліцензій та наданню послуг типу інжиніринг», затвердженій наказом Держкомвинаходів Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1979 р. (№ 11), зазначається: «1.3. Під ноу-хау розуміються такі, що не є суспільними, але такими, що практично застосовуються у виробничій і господарській діяльності:

- різного роду технічні знання та досвід, що не мають правової охорони за кордоном, включаючи методи, способи і навички, необхідні для проведення проектування, розрахунків, будівництва і виготовлення будь-яких об'єктів чи виробів, науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських, пуско-налагоджувальних робіт тощо, розробки і використання технологічних процесів; склади і рецептури матеріалів, речовин, сплавів тощо; методи і способи лікування; пошуку і видобування корисних копалин;
- знання і досвід адміністративного, економічного та іншого порядку».

Пояснимо читачеві, що названа вище інструкція була чинною за командно-адміністративної економіки, коли існувала монополія зовнішньої торгівлі. Процитоване формулювання, отже, призначалося не для внутрішнього, а для зовнішнього вжитку.

У *статті 51* «Охорона секретів виробництва» з «Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік», прийнятих Верховною Радою СРСР 31 травня 1991 р., встановлювалося:

«Власник технічної, організаційної або комерційної інформації, що становить секрет виробництва (ноу-хау), має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами за умови, що:

- 1) ця інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність з огляду на невідомість її третім особам;
- 2) до цієї інформації немає вільного доступу на законній підставі;
- 3) власник інформації вживає належні заходи для охорони її конфіденційності.

Термін охорони «ноу-хау» обмежується часом дії названих умов...»

У постанові Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, які не становлять комерційної таємниці» від 9 серпня 1993 р. (№ 611) наводився відповідний перелік:

- засновницькі документи, документи, що дозволяють заняття підприємницькою або господарською діяльністю та її окремими видами;
- інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
- дані, які необхідні для перевірки нарахування і сплати податків та інших обов'язкових платежів;
- відомості про чисельність і склад працівників, їхню заробітну платню в цілому та за професіями й посадами, а також про 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 шкодить здоров'ю, а також про інші порушення законодавства України та розміри завданої при цьому шкоди;
- документи про платоспроможність;
- відомості про участь посадових осіб підприємства у кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, що здійснюють виробничу діяльність;

— відомості, які відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

У згаданій постанові також зазначалося, що підприємства зобов'язані надавати перелічені в ній відомості органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним особам відповідно до чинного законодавства й на їхнє прохання.

Глава 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю» містить 4 статті. Прочитуємо їх.

Стаття 505 «Поняття комерційної таємниці».

«1. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невід'ємною 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.

2. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону, не можуть бути віднесені до комерційної таємниці».

Стаття 506 «Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю».

«1. 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.

2. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором».

Стаття 507 «Охорона комерційної таємниці органами державної власності».

«1. Органи державної влади зобов'язані охороняти від недобросовісного комерційного використання інформації, яка є комерційною

таємницею та створення якої потребує значних зусиль і яка надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки. Ця інформація охороняється органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо її охорони від недобросовісного комерційного використання.

2. Органи державної влади зобов'язані охороняти комерційну таємницю також в інших випадках, передбачених законом».

Стаття 508 «Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю».

«1. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених частиною першою статті 506 цього Кодексу».

28 січня 1994 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін і доповнень до кримінального, кримінально-процесуального кодексів України та Кодекс України про адміністративні правопорушення».

В главі 4 «Неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці» Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР містяться такі статті:

Стаття 16 «Неправомірний збір комерційної таємниці».

Стаття 17 «Розголошення комерційної таємниці».

Стаття 18 «Схиляння до розголошення комерційної таємниці».

Стаття 19 «Неправомірне використання комерційної таємниці».

До Кримінального кодексу України від 1960 р. ввійшли статті, сформульовані таким чином:

Стаття 148⁶ «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю».

«Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (підприємницьке шпигунство), якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати».

Стаття 148⁷ «Розголошення комерційної таємниці».

«Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисних або інших особистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, —

карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати».

Чинний нині Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. теж має дві статті з цього аспекту:

Стаття 231 «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю».

«Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що складають комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо не спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, —

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років».

Стаття 232 «Розголошення комерційної або банківської таємниці».

«Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, —

карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права отримувати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк».

У нашому цивільному законодавстві поняття секретів виробництва ще недостатньо опрацьоване.

У ч. 3 ст. 164³ «Недобросовісна конкуренція» Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено:

«Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця, —

тягне за собою накладання штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

На цьому полишаємо правниче поле України у сфері охорони секретів виробництва та ознайомимося зі значно досконалішим — американським.

§2. США

США терміни «ноу-хау» й «секрети виробництва» вважаються еквівалентними. Перший термін не має офіційного статусу. Окрім «ноу-хау», вживається й термін «шоу-хау», що означає «показати як». Поняттям «ноу-хау», прийнято називати певний вид технічної інформації, що дає змогу його власникові виконати потрібне завдання.

У США термін «секрет виробництва» охоплює будь-яку формулу, зразок, пристрій або компіляцію інформації, які використовуються в підприємницькій діяльності (*business*) та надають можливості одержати переваги над конкурентами, що їх не знають і не використовують. Секрет виробництва є способом чи пристроєм для постійного використання в підприємницькій діяльності.

Конфіденційність інформації про секрети виробництва охороняється законом. Таку інформацію забороняється одержувати «неналежними методами» чи порушуючи довіру (*breach of confidence*). Неналежне одержання секретів виробництва вважається одним із видів недобросовісної конкуренції (*unfair competition*).

В американських судах при розгляді справ цієї категорії найчастіше дискусія виникає навколо двох питань:

- чи є відповідна інформація цінною і секретною?
- чи застосовує відповідач недозволені методи для її одержання?

На відміну від інших об'єктів інтелектуальної власності, відповідальність за порушення секретів виробництва впливає не з факту копіювання чи використання відповідної інформації. Відповідальність настає з огляду на використання неналежних методів її одержання.

У США законодавство, що стосується секретів виробництва, є законодавством, затвердженим на рівні штатів. Закону федерального рівня немає. Національна конференція комісіонерів у 1979 р. прийняла «*Uniform Trade Secret Act*» (*UTSA*), що, як можна зрозуміти, має у США напівофіційний характер і є спробою кодифікувати цю ділянку юриспруденції. Багато штатів використали *UTSA 72* як своєрідний шаблон під час підготовки своїх законів щодо секретів виробництва. Доповнення до цього акта вносилися в 1985 р.

В *UTSA* секрети виробництва сформульовані як інформація, котра поєднує формулу, зразок, компіляцію, програму, пристрій, метод, технічний прийом або спосіб, які породжують:

- «незалежну економічну цінність», як дійсну, так і потенційну, з огляду на те, що їх неможливо одержати третім особам, не застосовуючи неналежних засобів і вони є загально невідомими;
- вони є предметом зусиль, резонних для підтримання їхньої секретності.

UTSA не висуває вимоги про те, що відповідна інформація має перебувати в постійному користуванні в підприємницькій діяльності, перш ніж її вважатимуть секретом виробництва.

Конфіденційна ділова інформація у США давно була визнана власністю. Згідно з рішенням одного із судів секрет виробництва є особливим видом власності в тому розумінні, що встановлення факту втручання в цю власність залежить від зловживання конкретним відповідачем конфіденційним розкриттям.

Секрет виробництва вважається «відносною власністю». Порушення прав на цю власність має місце (окрім зловживання конфіденційним розкриттям) під час застосування неналежних методів одержання інформації.

Згідно з *UTSA* неналежним оволодінням (*misappropriation*) секретами виробництва є:

- одержання чужого секрету виробництва особою, яка знає чи може знати, що секрет виробництва отримано за допомогою неналежних засобів;
- розкриття або використання чужого секрету виробництва без чітко висловленої (*explicit*) чи такої, що мається на увазі (*implied*), згоди особи, яка:

а) використовує неналежні засоби одержання знань про секрети виробництва;

б) на момент розкриття або використання знала чи могла знати, що її знання про секрети виробництва були одержані:

- за обставин, з яких випливає зобов'язання підтримувати їх секретність чи обмеження їх застосування;
- від особи, яка використовувала неналежні засоби для їх одержання;
- від особи (чи через неї), яка мала зобов'язання стосовно особи, котра подала позов, щодо підтримання їх секретності чи обмеженого використання;

в) перед матеріальною зміною свого становища (наприклад, звільнення з фірми-роботодавця та заснування власної) знала чи могла знати, що ця інформація була секретом виробництва та відомості про який були отримані випадково або помилково.

До ряду класично незаконних способів одержання секретів виробництва належать:

- промислове шпигунство (крадіжка за допомогою злому або електронних і провідникових засобів);
- хабарництво (підкуп працівників з метою порушення ними зобов'язань про конфіденційність);
- неналежне відрекондування (наприклад, видання себе за іншу особу, в тому числі посадову).

Можуть застосовуватися й інші засоби, зокрема фотографування з повітря.

На думку фахівців, згідно з *UTSA* секретам виробництва надається ширший і надійніший захист, ніж відповідно до «загального права». Суди можуть накладати на порушників заборони (*injunctions*) щодо використання секретів виробництва, які існують стільки, скільки інформація залишається секретом виробництва. Тобто, у принципі, нескінченно довго. Нерідко під час накладання заборон суди беруть до уваги гіпотетичний розрахунковий період, який знадобився б для розкриття секрету виробництва законним способом. Як бачимо, можливість заборонити іншим особам розкриття секрету виробництва є важливим правом у процесі охорони *nou-hau*. Вказані заборони не обов'язково можуть тривати нескінченно довго. Якщо секрет виробництва законним чином стає загальнодоступним для громадськості, то особа, на яку наклада заборону, може звернутися до суду із заявою про припинення заборони.

Суди також мають право на прийняття рішень, спрямованих на уникнення розкриття секретів виробництва і протягом періоду, що передує судовому розглядові. Замість заборони суди можуть зобов'язати порушника придбати ліцензію чи сплатити *роялті* (платежі за використання, яке вже відбулося). Компенсаційне відшкодування може охоплювати суми незаконного збагачення та відшкодування втрат. *UTSA* передбачає можливість відшкодування втрат у потрійному розмірі (*treble damages*).

Оскільки секрети виробництва вважаються власністю, то на них поширюються норми кримінального законодавства про крадіжку. Згідно із законодавством низки штатів крадіжка виробів, які втілюють секрети виробництва, є злочином. Американські фахівці все-таки вважають, що норми кримінального законодавства є вужчими, порівнюючи з нормами цивільного законодавства. Кримінальне законодавство не охороняє інформацію про секрети виробництва. Охороняються матеріальні речі, що втілюють секрети виробництва. При цьому не обов'язково, аби відповідні вироби мали певну реальну вартість. Тобто особа, яка запам'ятала секретну формулу речовини й потім її розкрила, кримінально не переслідується, тоді як особа, котра вкрала аркуш паперу з цією формулою, підлягає під кримінальне покарання.

Доповнюючи законодавство штатів, федеральне кримінальне законодавство поширюється на передавання, продаж, одержання вкрадених товарів, цінних паперів, що мають вартість, яка перевищує 5 тис. доларів. До категорії «товари» долучають і втілені в певних речах секрети виробництва.

Розкриття інформації особам, які мають зобов'язання про підтримання секретності, не вважається порушенням конфіденційності відповідного секрету виробництва (у «Додатках» до цієї книги міститься «Коротка форма угоди про нерозголошення секретів виробництва»). Але розкриття такої ж інформації особам, які не взяли на себе зобов'язань щодо збереження конфіденційності, вичерпує право власності на відповідний секрет виробництва.

Американці підкреслюють, що з метою підтримання секретності власник секрету виробництва не повинен бути пасивним. Види зусиль, які вважаються доречними за відповідних обставин, можуть бути різними залежно від цінності секрету виробництва й фінансових та інших можливостей компанії. Але «резонні зусилля» щонайменше мають охоплювати:

- обмежений доступ (за принципом «лише тому, кому необхідно»);
- зобов'язання працівників про нерозголошення інформації;
- попереджувальне маркування інформації, яка становить, на думку роботодавця, секрет виробництва (наприклад, «конфіденційно») та зберігання відповідної інформації у надійних місцях.

У США конфіденційні стосунки створюються або чітко сформованою угодою або ж сутністю відносин між сторонами. Суди під час розгляду справ вимагають, щоб предмет секрету виробництва був чітко визначеним і зрозумілим.

Запам'ятаймо, що під публічним розкриттям інформації у США розуміють ситуацію, за якої відповідна інформація надається одній людині чи кільком особам, які перебувають поза межами конфіденційних взаємостосунків. Охорона секретів виробництва не втрачається, коли сторонні відвідувачі підписують угоду про конфіденційність чи нерозкриття інформації перед тим, як вони одержують доступ до відповідних секретів.

Слід підкреслити, що у США не вимагають, щоб інформація була абсолютно секретною, тобто такою, яку знає лише одна особа. Якщо інформація не розкривається певному колові осіб (ширшому чи вужчому — залежно від обставин), то це означає, що вона не використовується.

У певних випадках виникає необхідність у розкритті секретів виробництва урядовим закладам (наприклад, для одержання урядового контракту). В урядових відомствах США процедура збереження конфіденційності секретів виробництва, як правило, добре опрацьована і її належним чином дотримуються.

Відзначимо, що до секретів виробництва не застосовується критерій «новизна» (*novelty*), як це має місце щодо винаходів. Але певна частка новизни в секретах виробництва все ж має бути. Те, що відоме всім і не є новим, не може бути секретним.

Не застосовується до секретів виробництва й такий патентознавчий критерій, як «неочевидність» (*non-obviousness*). Секрет виробництва може бути вдосконаленням очевидного. Відомості, що стосуються покупців, обсягів продажу, витрат і цін, можуть вважатися секретами виробництва. Не всі переліки споживачів вважаються секретними. На такий статус не можуть претендувати переліки, складені за даними загальної реклами. Комп'ютерне забезпечення визнається як секрет виробництва, на який поширюється правова охорона.

На відміну від патентної охорони, охорона секретів виробництва не надає їхнім власникам виняткових прав на використання відповідної інформації. Інші особи можуть використовувати цю інформацію, якщо вони одержали її законним чином.

Законодавство стосовно секретів виробництва не забороняє розкриття *ноу-хау* доброспорядними й чесними способами. Зокрема, за допомогою проведення самостійних досліджень з метою одержання бажаного результату. Патентне законодавство забороняє третім особам використовувати чужий, але вже відомий і розкритий, наприклад, винахід. Зрозуміло, що протягом чинності відповідного патенту. Кажуть, що «патент діє проти всього світу». Секрети виробництва такого правила не мають. У контексті законодавства стосовно секретів виробництва дозволяється використовувати метод «зворотного інжинірингу», тобто придбати певний об'єкт, демонтувати його на складові частини та здогадатися про суть його секретів виробництва. Розкрити секрети можна, спостерігаючи за відкритим функціонуванням виробу чи за його експонуванням на публічній виставці. Широковідомим легальним способом розкриття секретів виробництва є аналіз загальнодоступної літератури.

Необхідно підкреслити, якщо секрет виробництва стосується технології (процесів, способів) створення продукту й відповідні секрети виробництва неможливо розкрити, спираючись на реалізовану кінцеву продукцію, то продаж такого продукту не вважається розкриттям відповідного секрету виробництва.

Якщо секрети виробництва розкриваються колишніми працівниками фірм, то в судах під час розгляду позовів зосереджується увага на рівні загальної майстерності й умінь відповідного працівника та специфічній інформації, яку можна отримати тільки від конкретного роботодавця. Американські фахівці зазначають: «Більшість підприємств уперше усвідомлює важливість секретів виробництва лише після того, як ключовий найманий працівник, якого переманив конкурент, чи який створив свою конкуруючу фірму, використовує переваги цих секретів виробництва»¹.

¹ *Dorr R., Munch C. Protecting Trade Secrets, Patents, Copyrights and Trademarks. New York, 1990. P. 2.*

Інформація про секрети виробництва може передаватися від однієї компанії до іншої на ліцензійній основі. Якщо патентна ліцензія розглядається як своєрідне заповнення про те, що патентовласник не пред'являтиме ліцензіатові позов з огляду на використання ним розкритого патентовласником громадськості винаходу (промислового зразка), то ліцензія на секрет виробництва розглядається як передавання саме права на використання знань, що були невідомими публіці на момент їх розкриття.

У суперечках про розкриття секретів виробництва тягар доказів покладається, як правило, на позивача. Угоди про конфіденційність і ліцензії розглядаються як додаткові контрактні права на секрети виробництва. Якщо дві сторони взаємно погоджуються, що певна інформація є секретом виробництва, то багато судів вважають відповідний контракт таким, що підлягає виконанню, навіть, якщо власник секрету виробництва не може вказати кожний його елемент.

Складні правові питання виникають за так званих «гібридних ліцензій», предметом яких є як патенти, так і секрети виробництва. Судова практика США свідчить: якщо сутність патенту тісно переплетена з секретами виробництва, то в разі визнання патенту недійсним та за умови закінчення терміну його чинності втрачаються права на одержання обумовлених розмірів платежів. Якщо ж у ліцензійній угоді аспекти, що стосуються секретів виробництва, «фізично й контрактно» відображені окремо, то права на одержання платежів за секрети виробництва зберігаються, незалежно від долі відповідного патенту.

Судова практика США опрацювала і процедуру збереження конфіденційності секретів виробництва в процесі судочинства.

У рамках охорони секретів виробництва американська юриспруденція наштовхується й на проблеми одержання компаніями пропозицій (ідей), що стосуються їхньої ділової діяльності, від сторонніх осіб. Як правило, у компаніях є спеціальні відділи. Вони укомплектовані не фахівцями-інженерами, а клерками та фахівцями у сфері «паблік релейшнз». Ці відділи розглядають пропозиції не за їх сутністю, а за формальними ознаками. Якщо з пропозиції випливає, що вона стосується виробничої і комерційної діяльності, то подавачеві повертаються всі його матеріали з повідомленням про те, що з його пропозицією ніхто, окрім цього спецвідділу, не ознайомлювався. Пропонується повторно подати цю ж пропозицію, але у встановле-

ному порядку. Подавачеві надсилається зразок його зобов'язання про відсутність у нього претензії на встановлення конфіденційних стосунків з цією фірмою (в «Додатках» до цієї книги міститься зразок відповідної «Угоди про розкриття»).

Така практика компаній підстраховує їх згідно із законодавством про секрети виробництва.

Якщо ж суперечка між подавачем і фірмою доходить до суду, то під час судового розгляду встановлюється:

- чи була пропозиція такою, за яку подавач щось просив як компенсацію;
- чи мала пропозиція новизну і оригінальність;
- чи була пропозиція представлена в конкретній формі;
- чи подавалася пропозиція конфіденційним чином;
- чи використовувалася пропозиція фактично фірмою-відповідачем.

На цьому закінчуємо цикл лекцій щодо набуття прав на об'єкти промислової власності й переходимо до наступної серії, де розглянемо, як ці об'єкти використовують на ліцензійній основі.

§1. Україна

1. Чи існує в Україні спеціальне законодавство, яке регулює правовідносини у зв'язку з секретами виробництва?
2. Як Ви уявляєте собі правову базу регулювання в Україні відносин щодо секретів виробництва?
3. Що розуміла під «ноу-хау» Інструкція Держкомвинаходів СРСР від 26 січня 1979 р.?
4. Чи можна уявити реєстрацію секретів виробництва та видання на них охоронних документів?
5. Як законодавець сформулював *ноу-хау* в «Основах цивільного законодавства Союзу РСР і республік» від 31 травня 1991 р.?
6. Які відомості в 1993 р. Уряд України ввів до переліку тих, що не становлять комерційної таємниці.
7. Що розуміє кримінальне законодавство України під «промисловим шпигунством» та яка відпові дальність передбачена за це?

§2. США

1. Як розуміють у США секрети виробництва?
2. Чи є у США федеральне законодавство стосовно секретів виробництва?
3. Що таке *UTSA*?
4. Що таке «неналежне заволодіння» секретами виробництва?
5. Чому згідно з *UTSA* секрети виробництва мають більш надійний захист, ніж згідно з нормами загального права?
6. Яка компенсація за неналежне використання секретів виробництва передбачається згідно з *UTSA*?
7. Чи є у США кримінальна відповідальність за не належні присвоєння секретів виробництва, та як працює там цей механізм?
8. Чи правомірно у США спочатку розкривати конфіденційну інформацію, а потім вимагати укладення угоди про конфіденційність?
9. Що мусить вживати власник секретів виробництва для підтримання їх конфіденційності?

10. Чи зобов'язані у США урядові заклади дотримуватися конфіденційності отриманої від фірм інформації?
11. Чи застосовуються до секретів виробництва такі критерії, як «новизна» та «неочевидність»?
12. Чи має власник секретів виробництва виняткове право на їх використання?
13. Чи можна секрети виробництва розкривати добropорядним способом?
14. Що таке «гібридні ліцензії»?
15. Які проблеми виникають і як вони вирішуються у зв'язку з поданням компаніям третіми особами пропозиції виробничо-комерційного характеру.
16. Який термін — «секрети виробництва» чи «*ноу-хау*» — вважається офіційним?
17. Чим *ноу-хау* відрізняється від *шоу-хау*?
18. Чи можна секрети виробництва розглядати окремо від підприємницької діяльності?
19. Чому неналежне одержання секретів виробництва належить до недобросовісної конкуренції?
20. Чи можуть секрети виробництва бути такими, що не мають економічної цінності?
21. Чи можна копіювати секрети виробництва. Якщо так, то яким чином? Якщо ні, то чому?
22. Чи існує федеральне законодавство у сфері секретів виробництва?
23. Чи є практичне використання секретів виробництва неодмінною умовою їх правової охорони?
24. Які ви знаєте прилади тривалого існування секретів виробництва?
25. Чи передбачає кримінальне законодавство відповідальність за неналежне одержання інформації про секрети виробництва?
26. Чи є законодавство про секрети виробництва на рівні штатів?
27. Які заходи має застосовувати власник секретів виробництва для збереження їх конфіденційності?
28. Чи можна на секрети виробництва видавати патенти?
29. Чи належить ліцензія на передачу секретів виробництва до розряду патентних?
29. Чим відрізняється ліцензія на запатентований винахід від ліцензії на секрет виробництва?

30. Чому тягар доказів про розкриття секретів виробництва покладається на позивача, а не на відповідача як це має місце у справах про порушення патентів?
31. Чи можна секрети виробництва трактувати як раціоналізаторські пропозиції?
32. Чому до секретів виробництва, що подаються зовні, фірми ставляться з пересторогою?

Розділ II

ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІЦЕНЗІЙНІЙ ОСНОВІ

ЛІЦЕНЗІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ, СОРТІВ РОСЛИН І ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

§1. Зарубіжне патентування й ліцензування винаходів за часів СРСР

Оскільки у сфері промислової власності ліцензія є явищем похідним від патенту, то зупинимося на деяких аспектах патентування. Дещо спрощено можна сказати так, — для того, щоб мало місце ліцензування, потрібно, щоб було патентування.

Коротке знайомство з радянським досвідом дасть змогу краще зрозуміти ліцензійний механізм незалежної України. В умовах колишнього СРСР, зокрема протягом 1931–1991 рр., вітчизняні фізичні та юридичні особи практично не застосовували внутрішнього патентування своїх винаходів і промислових зразків.

Формально така можливість існувала, але майже у 100 відсотках випадків виняткові права на їх використання брала на себе держава, видаючи заявникам не патенти, а так звані авторські свідоцтва на винаходи та свідоцтва на промислові зразки. Зрозуміло, що панування соціалістичних виробничих, відносин, за яких держава відіграла роль підприємця, спричинювало економічну недоцільність приватного володіння патентами. В окремі роки були лише поодинокі випадки, коли радянські громадяни подавали заявки на одержання патентів. В основному в колишньому СРСР патенти на винаходи і промислові зразки видавалися закордонним заявникам, оскільки вони патентуванням у СРСР своїх винаходів і промислових зразків захищали свій промисловий експорт і змушували купувати в них ліцензії на відповідні технічні та художньо-технічні рішення.

Патентування радянських винаходів за кордоном, згідно з офіційно проголошеними цілями, здійснювалося для захисту економічних інтересів СРСР, як правило, під час:

- постачання продукції на експорт (машин, матеріалів, приладів, обладнання);
- продажу ліцензій іноземним фірмам, організаціям, підприємствам;
- надання допомоги зарубіжним країнам у будівництві об'єктів (розробці технологічних процесів, випуску продукції тощо);
- здійснення науково-технічної співпраці із зарубіжними країнами¹.

Патентування за кордоном винаходів, створених у СРСР, відбувалося згідно з рішеннями Держкомвинаходів СРСР, які приймалися на підставі пропозицій міністерств і відомств, а в певних випадках — ще й з урахуванням рекомендацій Міжвідомчої комісії з патентно-ліцензійних питань Держкомвинаходів.

Подання за кордон заявок на винаходи допускалося тільки після того, як такі винаходи були заявлені в СРСР. Лише в певних випадках Держкомвинаходів міг дозволити патентування винаходів за кордоном до подання на них заявок у СРСР.

Патентування винаходів за кордоном провадилося визначеним у рішенні Держкомвинаходів підприємством чи організацією або, за їхньою згодою, — автором винаходу. Витрати у зв'язку з патентуванням сплачувала держава. Патентуюча організація виконувала технічно-організаційну роботу щодо патентування й захисту прав.

Роботи з патентування радянських винаходів за кордоном здійснювалися за посередництвом Торгово-промислової палати СРСР. Вона виконувала функції патентного повіреного (представника) для радянських громадян і організацій, надавала допомогу заявникам в оформленні документів юридичного характеру, надсилала заявки за кордон, здійснювала зв'язок з іноземними патентними відомствами, залучаючи для цього зарубіжних патентних повірених, виконувала переклади рішень патентних відомств, запитів патентних повірених, надавала допомогу в підготовці відповідей на ці рішення й запити, а також під час розгляду справ щодо радянських винаходів у патентних, адміністративних, апеляційних та інших судах.

¹ Указания о порядке патентования советских изобретений за границей: Утверждены Постановлением Госкомизобретений СССР от 12.11.1981 г. № 3/25. Москва, 1983.

Коли настала пора гласності, то в патентознавчій літературі з'явилися аналітичні статті, з яких випливало, що патентування радянських винаходів за кордоном мало карикатурний характер і означало не що інше, як розтринькування валютних коштів. Часто патентування здійснювалося там, де не було й не могло бути ні промислового експорту, ні продажу ліцензій. Це означає, що валюта сплачувалася просто за отримання красивого закордонного папірця, — тобто патенту¹.

Закордонне патентування радянського періоду є дуже вдалим прикладом неадекватності соціалістичних виробничих відносин. Загальнодержавний характер власності уможлиблює затоплення величезних площ під час спорудження гідроелектростанцій на рівнинних ріках. Адміністративно-командна економіка здатна була вкласти величезні ресурси в безглузду гонку озброєнь і викинути гроші на вітер у процесі закордонного патентування.

У липні 1990 р. на зміну «Указаніям о порядке патентования советских изобретений за границей» прийшов «Временный порядок патентования за границей». Процедура патентування була дещо спрощена. Можливо, найголовнішою рисою цього нормативного документа, створеного Держкомвинаходів, стало запровадження деяких елементів госпрозрахунку у відносинах між радянським патентним відомством і вітчизняними заявниками на одержання зарубіжних патентів. Принагідно зазначимо, що одержання патенту в якійсь державі дає можливість укласти з фірмою цієї держави патентну угоду на використання нею відповідного запатентованого винаходу. Якщо ж патенту немає, то ліцензійна угода вважатиметься безпатентною і її предметом можуть стати секрети виробництва (*ноу-хау*).

В умовах незалежної України так званий «дозвільний порядок» закордонного патентування збережено. Це означає, що перш ніж подавати заяву на винахід чи промисловий зразок за кордон, необхідно подати заявку на них в Україні й повідомити про намір зарубіжного патентування. Зарубіжне патентування стає можливим, якщо Держдепартамент інтелектуальної власності проти цього не заперечує. Витрати щодо закордонного патентування покладаються на заявника. Були спроби реанімувати в Україні збанкрутілу практику

¹ *Крылов К.* Как тратят валюту? // Изобретатель и рационализатор. 1990. № 11.

колишнього СРСР з державного фінансування закордонного патентування. Вона вигідна певним колам державних чиновників з метою особистого збагачення чи політичного туризму. Красиві й, на перший погляд, переконливі аргументи вони зуміють знайти для обґрунтування своїх намірів.

Детальніше з механізмом закордонного патентування винаходів і корисних моделей можна ознайомитися в «Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснювати патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах». Вона була затверджена наказом Держпатенту України від 22 травня 1995 р. (№ 81) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1 червня 1995 р. за (№ 164/700)¹.

Соціалістичний характер власності колишнього СРСР, ліквідувавши економічну доцільність внутрішнього патентування, зумовив і відсутність ліцензійних відносин між вітчизняними суб'єктами господарювання. Вони могли використовувати вітчизняні винаходи і промислові зразки, не запитуючи на це дозволу ні в кого.

Ліцензії за часів колишнього СРСР укладалися із закордонними партнерами. Діяльність у цьому напрямку регламентувалася, зокрема, «Инструкцией о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг», затвердженою наказом Держкомвинаходів СРСР від 26 січня 1979 р. (№ 11). Згідно із зазначеною «Інструкцією», ліцензією вважалося надання юридичними особами СРСР у встановленому порядку та за певних умов прав, що належать їм, на використання винаходів, промислових зразків і товарних знаків, захищених охоронними документами в СРСР і за кордоном та(чи) *ноу-хау* зарубіжним особам або громадянам.

Ліцензійні договори (контракти) також могли бути складовими частинами більш широких зовнішньоторговельних договорів. Ліцензії надавалися за умов грошового або товарного відшкодування їх вартості, кредиту або за інших умов.

Командна адміністративна економіка передбачала не безпосереднє ліцензування своїх винаходів і *ноу-хау* суб'єктами господарювання, а із залученням до цього державного механізму. Пропозиції про ліцензування вносили до Держкомвинаходів міністерства й відомства. Складався так званий «Ліцензійний паспорт», що підтверджував готовність об'єкта для продажу іноземному покупцеві. Окрім нього

¹ Збірник нормативних актів з питань промислової власності. Київ, 1998.

вимагалось ще кілька документів. Формами дозволу на продаж ліцензій вважалися включення їх до державних планів економічного й соціального розвитку СРСР, міжурядові угоди про будівництво об'єктів за кордоном за технічного сприяння СРСР, а також постанови Державного комітету СРСР з науки і техніки.

Ліцензійні угоди укладали зовнішньоторговельні організації, зокрема «Ліцензінторг».

Відсутність нині державної монополії зовнішньої торгівлі в Україні означає, що вітчизняні фізичні та юридичні особи можуть укладати ліцензійні угоди щодо реалізації ліцензій за кордон із зарубіжними партнерами безпосередньо.

Чинне законодавство України з промислової власності передбачає, що внутрішні ліцензійні договори на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографії інтегральних мікросхем і товарних знаків на території України підлягають реєстрації в Держпатенті України, інакше щодо третіх осіб вони вважаються недійсними.

На відміну від України, США та іншим країнам ринкової економіки не довелося зазнати тих експериментів з об'єктами промислової власності, які мали місце в колишньому СРСР. Вони ніколи не відмовлялися від патенту й не запроваджували авторського свідоцтва. Патент і ринок розвивалися паралельно. Власне, патент існував завдяки тому, що існував ринок. Ринок без патенту ще якось можна уявити. Існував же він, хай і в примітивному вигляді, до появи патенту. Патент без ринку уявити аж ніяк не можна.

Продовжимо нашу лекцію на матеріалах США.

§2. Ліцензія — своєрідна «оренда» патенту

Як відомо, патент є монополією, яку визнає закон. Американські фахівці зазначають, що в США деякі компанії одержують патенти з метою блокування конкуренції. Інші ж фірми одержують патенти для того, аби, спираючись на них, фінансувати великі програми і одержувати *роялті*, зміцнювати своє становище лідерів і залучати здобуті патенти для перехресного ліцензування з метою одержати натомість чужу технологію, котра їх зацікавила. Ще інші компанії використовують одержані патенти як щит, що прикриває просуван-

ня їхніх товарів на ринок. Патент є досить широким і містким явищем. Патенти можуть використовуватися як агресивним способом, так і оборонним. Оборонна функція патенту означає, що йому відводять роль охоронця проти спроб конкурентів викинути патентовласника з ринку. Агресивна роль патенту виявляється в активних діях проти інших підприємств, спираючись на накопичений «патентний портфель»¹.

Ліцензування патентів може відбуватися на винятковій чи невинятковій основі. Зокрема, в США, виняткова ліцензія вважається такою, яка надає право на використання запатентованого винаходу чи промислового зразка тільки одній особі. При цьому навіть патентовласник (кажучи інакше, ліцензіар) не має права на користування ліцензованим винаходом і промисловим зразком протягом визначеного в ліцензійному договорі строку. У принципі в США ліцензіар може користуватися своїм винаходом, на який він надав виняткову ліцензію, але за умови, що це чітко зафіксовано в ліцензійній угоді².

Фактично виняткову ліцензію можна розглядати як тимчасове передавання патенту. Практика свідчить, що за надання виняткових ліцензій ліцензіари одержують більші суми ліцензійних платежів, ніж за надання невиняткових ліцензій.

Хоч надання виняткових ліцензій забезпечує більші надходження, але для цього потрібно й більше часу. Надання невиняткових ліцензій ряду підприємців зумовлює швидко появу відповідного товару на ринку. На практиці доводиться ретельно зважувати плюси й мінуси виняткових і невиняткових ліцензій для того, щоб вибрати найбільш вигідний варіант.

Основними видами ліцензійних платежів є одноразові платежі (*lump sum*), роялті (*royalty*) й виплата в розстрочку (*installments*). Платежі, зокрема, можуть пов'язуватися з такими чинниками, як кількість виготовлених товарів, обсяг оптових або роздрібних продажів. Трапляються ліцензійні платежі у вигляді частки від загальних продажів ліцензіата, якщо такий спосіб підрахунку став зручним для сторін. Але практично ніколи не буває ув'язування ліцензійних платежів з прибутками ліцензіата. По-перше, прибуток є важливою

¹ *Dorr R., Munch C.* Protecting Trade Secrets, Patents, Copyrights and Trademarks USA. New York, 1990. P. 91–92.

² *Francis W., Collins R.* Patent Law USA. St. Paul, 1995. P. 718.

комерційною таємницею, до якої сторонніх не допускають. По-друге, можуть складатися ситуації, коли прибуток спеціально не створюється (наприклад, з метою уникнення податків).

Досить поширені так звані «ковзаючі роялті». За цією схемою ліцензіар і ліцензіат беруть на себе ризик впровадження товару на ринок. Це означає, що протягом початкового періоду освоєння ринком відповідного товару ліцензіар не одержує роялті. Ліцензіат теж не має зиску від реалізації товару на ринку, оскільки кошти вкладаються в освоєння виробництва ліцензованого продукту і його маркетинг. Після того, як товар ринком сприйнятий, ліцензіар і ліцензіат мають з цього зиск.

Якщо на ринку з'являється унікальний продукт підвищеного попиту (а це практично неодмінна риса запатентованого виробу), то на нього спочатку встановлюється монопольно висока ціна. Після задоволення потреб багатшої частини споживачів, настає черга продажу товару для інших верств населення за нижчими цінами. Зниження відносних надходжень ліцензіара (у прив'язці до одиниці виробу) компенсується зростанням загальних надходжень з урахуванням розширення продажів.

Сплата платежів за патентними ліцензійними угодами припиняється, коли патент втрачає чинність і його об'єкт стає суспільним, а не приватним надбанням. Якщо ліцензійна угода, окрім надання права на використання запатентованого винаходу, містить ще й секрети виробництва, то окремі роялті можуть сплачуватися й у тому разі, коли закінчується строк чинності патенту чи він визнається недійсним.

У США патент вважається особистою власністю (*personal property*) і його можна продати, заставити, заповісти. Поступка патентом має оформлятися в письмовому вигляді. Патентне законодавство передбачає також часткову поступку прав на патент. Наприклад, можна поступитися половиною патенту, його третиною, четвертиною, п'ятою частиною тощо. Якщо поступка патентом не реєструється впродовж трьох місяців у Патентному відомстві США, то вона вважається недійсною щодо наступного покупця патенту¹.

Придбання невияткової ліцензії розглядаються у США як записка того, що ліцензіар не висуватиме до ліцензіата претензій щодо

¹ Barrett M. Intellectual Property USA. St. Paul, 1995. P. 215–216.

порушення ним виняткових прав ліцензіара під час використання його винаходу чи промислового зразка. Але для цього необхідно, аби його використання не спричинювало відхилення від умов укладеного між ліцензіаром і ліцензіатом договору. Якщо використання ліцензіатом запатентованого винаходу виходить за межі укладеного договору, то ліцензіат вважається порушником і повинен нести відповідальність¹.

Доречно зазначити, що англійське слово «*license*» (ліцензія) походить від латинського «*licentia*», що означає свобода, право. Тому невиняткову ліцензію з точки зору ліцензіара розглядають як відмову від права подавати позов проти ліцензіата за ті дії, які за відсутності ліцензії, підлягали б відповідальності².

Отже, ліцензійна угода є угодою про своєрідну оренду патенту. Виняткова ліцензійна угода — це монопольна оренда, а невиняткова — колективна оренда відповідного патенту.

Складання ліцензійної угоди нагадує складання будь-якого іншого контракту. Необхідно передбачити всі варіанти суперечностей і непорозумінь, які можуть виникнути під час виконання угоди, та механізм їх розв'язання³.

§3. Ліцензування патентів і антимонопольне законодавство

Американські фахівці Г.Мейєрс та Б.Брансвольд у своїй книзі зазначали: «Майже кожна поступка чи прийняття виняткових патентних прав (за винятком, можливо, прав, отриманих роботодавцем від найнятого ним винахідника) висуває питання про можливе порушення антимонопольного законодавства»⁴.

Саме з огляду на таке застереження й зосередимо подальшу увагу в цій лекції на взаєминах патентної монополії і економічної конкуренції, залучаючи матеріали США та Європейського Співтовариства. В подальшому аналізі використовуватимемо «Правило

¹ Francis W., Collins R. Patent Law USA. P. 723.

² Mayers H., Brunsvold B. Drafting Patent License Agreements. 3rd edition USA. Washington, 1991. P. 29.

³ Francis W., Collins R. Patent Law USA. P. 744–745.

⁴ Mayers H., Brunsvold B. Drafting Patent License Agreements. P. 37.

Комісії Європейського Співтовариства про застосування статті 85 (3) [Римського] договору до деяких категорій патентних ліцензійних угод» від 23 липня 1984 р. та «Анти-трестівські настанови для ліцензування інтелектуальної власності», схвалені 6 квітня 1995 р. Федеральною торговельною комісією США та Міністерством юстиції США. Нагадаємо, що відповідно до Римського договору було створено в 1957 р. Європейське Економічне Співтовариство.

Необхідно також зазначити, що назване вище Правило має багато спільних рис з Правилком Комісії Європейського Співтовариства № 556/89, яке детально розглядається в лекції «Ліцензійне використання *ноу-хау* й *шоу-хау*».

Надання виняткових і невиняткових ліцензій — багатогранна й цікава річ. Чимало аспектів цього явища стосуються як сфери права, так і інших царин суспільного буття. Взаємини патентної монополії і економічної конкуренції є ділянкою, яка приковує інтерес як права, так і політичної економії.

Загалом ставлення американської держави до ліцензування цілком сприятливе, адже завдяки цьому розширюється використання винаходів, а отже, зростає конкуренція запатентованих товарів. Але ліцензування відкриває шлях, у більшості випадків, до встановлення дружніх стосунків між горизонтальними конкурентами й за цим криється загроза для економічної конкуренції.

Антимонопольна влада США стосовно промислової власності керується тими ж принципами, що й до інших сфер підприємницької діяльності. Угоди про продаж патентів і надання ліцензій оцінюються, спираючись на правило резону (*rule of reason*). Його суть полягає в тому, що необхідно зважити всі негативні і позитивні аспекти й дійти висновку, які саме аспекти переважають у ньому. Обмеження конкуренції, що містяться в ліцензійних угодах, оцінюються з точки зору їх резонного зв'язку з передаванням технології. Якщо реалізація ліцензійної угоди, яка певним чином обмежує конкуренцію, не сприяє економічному зростанню, то до таких ліцензійних угод негативно ставляться як суди, так і антимонопольна (анти-трестівська) влада. Зрозуміло, що ні суди, ні влада не дозволяють порушувати патентну монополію під виглядом турботи про безмежний розвиток конкуренції. Право на виняткове застосування запатентованого винаходу чи промислового зразка розглядається як винагорода за матеріальні та інтелектуальні ресурси, використані заради цього.

З іншого ж боку, патентне законодавство не надає автоматичного імунітету щодо антимонопольного законодавства. Патент не є індульгенцією на його порушення. У Патентному Законі США цьому присвячена спеціальна стаття. Вперше до узгодження монопольного характеру інтелектуальної власності і економічної конкуренції вітчизняний законодавець звернувся в Законі України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. (№ 2210–III). Як у США, так і в Європейському Співтоваристві патентовласник, використовуючи свій патент чи ліцензуючи його іншим, мусить постійно пам'ятати про відсутність автоматичного імунітету. Підозри антимонопольної влади можуть викликати, зокрема, такі дії:

- невикористання патенту;
- накопичення патентів у конкретних фірмах;
- позови патентовласників про порушення їхніх прав;
- зворотне (від ліцензіата до ліцензіара) передавання технології;
- відмови в поданні ліцензій;
- цінові обмеження в ліцензійних угодах;
- обмеження ліцензійних угод стосовно територій і категорій споживачів;
- методи розрахунків поточних надходжень за про дані ліцензії (роялті).

Якщо патентовласник зловживає наданою йому патентною монополією, то він не може скористатися своїми винятковими правами стосовно порушників доти, доки триває таке зловживання або ринок відчуває на собі його наслідки. Такий підхід мав місце тоді, коли патентовласники неправомірно розширювали обсяг патентної монополії, зокрема, вимагали купувати в них незапатентовані товари для використання поряд із запатентованими, вимагали сплати роялті за межами строку чинності патенту, диктували перепродажні ціни чи нав'язували непотрібні ліцензіатам угоди як неодмінну умову для укладання угод, в яких ліцензіати були зацікавлені.

У США патентовласник не зобов'язаний використовувати предмет свого винаходу. Маємо на увазі ситуацію, коли невикористання не є наслідком змови з іншими підприємцями. В цьому плані американський підхід різниться від західноєвропейського чи українського, де в разі невикористання обов'язково передбачається примусова ліцензія.

Самостійне, без змови з іншими підприємцями, рішення про відмову в наданні ліцензії у США не вважається ні зловживанням

патентом, ні порушенням антимонопольного законодавства. Груповим бойкотом може вважатися ситуація, за якої патентовласник змовляється з невинятковим ліцензіатом про ненадання ним додаткових ліцензій без попередньої згоди такого ліцензіата.

В Європейському Співтоваристві ліцензіар може брати на себе зобов'язання не надавати ліцензії іншим підприємствам. Може також зобов'язуватися, навіть, сам не використовувати запатентований винахід як на всій території «Спільного ринку», так і на тій частині, яка зарезервована для ліцензіата (ліцензіатів). Період утримання ліцензіара від постачання товарів на ринок на територіях, зарезервованих для ліцензіатів, має не перевищувати 5 років із часу появи відповідного товару на «Спільному ринку»¹.

Якщо справжньою метою патентної ліцензії є розподіл ринку між конкурентами, а передавання технології в рамках ліцензії слугує лише прикриттям такого розподілу, то антитрестівська влада до відповідного кроку ставиться негативно, — як у США, так і в Західній Європі.

Вище згадувалося накопичення патентів, це ще називається акумуляцією, що означає збільшення кількості патентів не за рахунок проведення власних досліджень, а завдяки придбанню чужих патентів. Акумуляція здатна обмежити конкуренцію та сприяти монополізації ринку. Зрозуміло, що для зловживання мають більші можливості фірми з так званою значною «ринковою владою». У володінні домінуючого конкурента патент, який охоплює суттєву частку відповідного товару на ринку, є досить небезпечним знаряддям в економічній конкуренції.

Оскільки під виглядом позову про порушення виняткових прав, що випливають з патенту, можуть приховуватися дії, які суперечать антитрестівському законодавству (такий позов вважається недобросовісним), то у США рекомендується до його подання заручитися висновком незалежного юриста.

Подання позову про порушення патенту, який було одержано незаконним способом, вважається порушенням антитрестівського законодавства. Негативно ставляться до безпідставного залякування патентом і в Європейському Співтоваристві.

Хоча патент означає монополію на винахід, який втілюється в товарі чи його частині, але з огляду на розмаїття товарної номенкла-

¹ Competition Law in the European Communities. Vol. 1. Brussels, 1990. P. 144.

тури ринку далеко не завжди кожний патентовласник має ринкову владу. Замість запатентованого товару споживачі можуть придбати товари-аналоги, якщо монополююча висока ціна запатентованого товару виявиться їм недосяжною.

З іншого боку, не кожний випадок ринкової влади є незаконним. Монополізація може бути правомірною. Є немало прикладів і в США, і в Західній Європі, коли, спираючись на сильний патент, невелика фірма перетворювалася в гіганта. Ті ліцензійні обмеження, що перебувають у межах обсягу патенту, охороняються патентним законодавством, а якщо виходять поза вказані межі, то підлягають антимонопольним санкціям. Дуже доречно збагнути це й використовувати в Україні.

Зокрема, в Європейському Співтоваристві вважаються законними:

- фіксація мінімальних *роялті*, мінімальної кількості ліцензованого продукту й мінімальної кількості операцій під час використання запатентованого винаходу;
- зобов'язання ліцензіата про невикористання чинного патенту після закінчення терміну дії ліцензійної угоди та про ненадання субліцензій і передання ліцензії;
- зобов'язання ліцензіата дотримуватися вимог щодо якості ліцензованої продукції.

Ліцензіар у Європейському Співтоваристві може надавати ліцензіату кращі умови після набуття чинності ліцензійної угоди, ніж ті, які він надає іншим підприємцям¹.

У США і Європейському Співтоваристві ліцензіар може накладати обмеження щодо видів виробів ліцензіата, у яких використовується запатентований винахід. Ліцензіар може обмежувати використання ліцензіатом відповідного продукту чи забороняти його продаж. Але у США ліцензіар не має права забороняти продаж запатентованого виробу в складі певного товару. Не можна також забороняти великомасштабний продаж запатентованих виробів зі знижкою.

Власник патенту, що стосується винаходу-способу, може накладати обмеження на використання або продаж продукту, одержаного в результаті застосування даного способу.

Кількісні обмеження в ліцензійних угодах, як правило, вважаються законними, якщо не спрямовуються на монополізацію ринку.

¹ Competition Law in the European Communities. Vol. 1. P. 144, 146.

Продаж ліцензії «з навантаженням» може вважатися порушенням антитрестівського законодавства, якщо:

- ліцензіар має ринкову владу стосовно продукту, проданого з «навантаженням»;
- продаж шкодить конкуренції на відповідному ринку;
- переваги від ефективності не перевищують антиконкурентних наслідків.

У США і Європейському Співтоваристві «навантаження» до ліцензії забороняється. Але у США не карається відмова в наданні ліцензії, якщо потенційному ліцензіатові не була надана ліцензія, оскільки він не бажав придбати її з «навантаженням».

У деяких же випадках, як у США, так і в Європейському Співтоваристві, «навантаження» до ліцензії вважаються цілком прийнятними, якщо відповідні продукти й послуги є необхідними для технічно задовільного використання запатентованого винаходу¹.

Зобов'язання ліцензіата про зворотне передавання ліцензіарові удосконалень мають бути невинятковими, тобто не можна ліцензіатові заборонити їх надання іншим підприємцям. Судовою владою у США визнана правомірність нав'язування ліцензіаром ліцензіатові продажної ціни запатентованого продукту. Антитрестівська влада з цього питання має діаметрально протилежну точку зору.

Патентовласник може встановлювати *роялті* в такому розмірі, у якому він цього бажає та домовляється з ліцензіатом, — на те він і монополіст. Дозволяється встановлювати різні *роялті* різним ліцензіатам. Це не вважається ціновою дискримінацією, яку забороняє анти-трестівське законодавство. Забороняється встановлювати *роялті* на незапатентовані товари.

Патентні пули й перехресне ліцензування в цілому не заборонені, але можуть кваліфікуватися як порушення антимонопольного законодавства. Патентні пули бувають відкритими і закритими. У відкритих пулах кожний учасник може надавати ліцензії стороннім підприємцям без згоди інших учасників. У закритому — тільки за згоди учасників пулу. Перехресне ліцензування — безпосереднє взаємопередавання ліцензій між двома чи кількома сторонами. Кожна з них одночасно виступає і як ліцензіар, і як ліцензіат.

¹ Competition Law in the European Communities. Vol. 1. P. 145.

Під час «пакетного ліцензування» одночасно надається кілька ліцензій. Воно може як спрямовуватися проти економічної конкуренції, так і бути щодо неї нейтральним. До «пакетного ліцензування» приблизно однакове ставлення антимонопольної влади як у США, так і в Європейському Співтоваристві. Воно дозволяється, але з ледь прихованою підозрою. Територіальні обмеження в ліцензійних угодах вважаються законними, якщо вони не є складовою частиною більш широкої схеми згортання економічної конкуренції.

Припинення строку чинності патенту означає і припинення існування створеної ним монополії. Не можна спиратися на такий патент для створення конкурентних обмежень.

Патентна монополія вважається «вичерпаною» першим уповноваженим продажем відповідного продукту. Якщо патентовласник — продуцент запатентованого, наприклад, пристрою, продав чи уповноважив когось його продати, то в подальшому патентовласник не має жодних прав на цей конкретний виріб. Вказані вище територіальні обмеження дозволяються лише до першого продажу, тобто до вичерпання прав. Вичерпання прав відоме теорії і практиці як США, так і Західної Європи. У нас в Україні, на жаль, відповідне положення було сформульоване дуже кепсько в початковій редакції статті 25 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. Це сформульовано краще в нинішній редакції пункту 3 статті 31 цього закону.

У США строк чинності патентних ліцензійних угод може безперешкодно визначатися сторонами в межах періоду дії відповідного патенту. В Європейському Співтоваристві передбачені заходи щодо уникнення автоматичного продовження чинності ліцензійних угод, оскільки зазначене негативно впливає на економічну конкуренцію.

Отже, ліцензування винаходів, промислових зразків, корисних моделей тощо у країнах розвиненої ринкової економіки відбувається вже давно. Накопичено чималий досвід узгодження патентної монополії і економічної конкуренції. Цьому сприяв розвиток продуктивних сил. А для вдалого запозичення відповідного досвіду Україною необхідна тісна співпраця наших економістів і юристів-патентознавців.

§4. Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України про майнові права інтелектуальної власності та комерційну концесію

На юридичних факультетах вузів дисципліна «Право інтелектуальної власності» читається після вивчення цивільного та господарського права. З огляду на зазначене, недоцільно повторювати всі норми цивільного та господарського права, що стосуються тематики даної книги. Тому далі нагадаємо читачеві лише структуру відповідних глав Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Поглянувши на структуру, читач згадає вивчене раніше, а якщо в тому буде потреба, то самостійно звернеться до зазначених кодексів.

Глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України побудована так:

Стаття 1107 «Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності»;

Стаття 1108 «Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності»;

Стаття 1109 «Ліцензійний договір»;

Стаття 1110 «Строк ліцензійного договору»;

Стаття 1111 «Типовий ліцензійний договір»;

Стаття 1112 «Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності»;

Стаття 1113 «Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності»;

Стаття 1114 «Державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності».

Глава 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності» Господарського кодексу України має таку структуру:

Стаття 154 «Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності»;

Стаття 155 «Об'єкти прав інтелектуальної власності»;

Стаття 156 «Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка»;

Стаття 157 «Правомочності щодо використання торговельної марки»;

Стаття 158 «Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам»;

Стаття 159 «Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування»;

Стаття 160 «Правомочності щодо використання відносин щодо використання географічного зазначення»;

Стаття 161 «Використання назви країни походження товару»;

Стаття 162 «Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці».

Глава 76 «Комерційна концесія» Цивільного кодексу України містить такі статті:

Стаття 1115 «Договір комерційної концесії»;

Стаття 1116 «Предмет договору комерційної концесії»;

Стаття 1117 «Сторони в договорі комерційної концесії»;

Стаття 1118 «Форма договору комерційної концесії та його державна реєстрація»;

Стаття 1119 «Договір комерційної субконцесії»;

Стаття 1120 «Обов'язки правоволодіння»;

Стаття 1121 «Обов'язки користувача»;

Стаття 1122 «Особливі умови договору комерційної концесії»;

Стаття 1123 «Відповідальність правоволодіння за вимогами, що пред'являються до користувача»;

Стаття 1124 «Право користувача на укладення договору комерційної концесії на повний строк»;

Стаття 1125 «Зміна договору комерційної концесії»;

Стаття 1126 «Припинення договору комерційної концесії»;

Стаття 1127 «Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін»;

Стаття 1128 «Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодіння»;

Стаття 1129 «Наслідки припинення права, користуванням яким надано за договором комерційної концесії».

Глава 36 «Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)» Господарського кодексу України має таку структуру:

Стаття 366 «Договір комерційної концесії»;

Стаття 367 «Форма і реєстрація договору комерційної концесії»;

Стаття 368 «Комерційна субконцесія»;

Стаття 369 «Винагорода за договором комерційної концесії»;

Стаття 370 «Обов'язки правоволодіння»;

Стаття 371 «Обов'язки користувача»;

Стаття 372 «Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії»;

Стаття 373 «Відповідальність правоволодіння за вимогами, що заявляються до користувача»;

Стаття 374 «Зміна та розірвання договору комерційної концесії»;

Стаття 375 «Наслідки зміни торговельної марки чи іншого по-значення правоволодіння»;

Стаття 376 «Правове регулювання комерційної концесії».

§5. Нормативна база ліцензійної діяльності в Україні щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем і сортів рослин

Ліцензійної діяльності в Україні стосуються такі нормативні акти: «Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка». Затверджена наказом Міносвітнауки від 3 серпня 2001 р. (№ 574). Зареєстровано в Мінюсті України 17 серпня 2001 р., № 176/5907 (Офіційний вісник України. 2001. № 34).

«Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання». Затверджена наказом Міносвіт-науки від 16 липня 2001 р. Зареєстровано в Мінюсті України 30 липня 2001 р., № 643/5834 (Офіційний вісник України. 2001. № 31).

«Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)». Затверджена наказом Міносвітнауки від 16 липня 2001 р. Зареєстровано в Мінюсті України 30 липня 2001 р., № 644/5835 (Офіційний вісник України. 2001. № 31).

«Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промис-

лового зразка та клопотання про її відкриття». Затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 3 серпня 2001 р. (№ 575). Зареєстровано в Міністерстві України 17 серпня 2001 р., № 717/5908 (Офіційний вісник України. 2001. № 34).

«Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка». Затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 3 серпня 2001 р. Зареєстровано в Міністерстві України 17 серпня 2001 р., № 716/5907 (Офіційний вісник України. 2001. № 34).

«Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми». Затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 3 серпня 2001 р. Зареєстровано в Міністерстві України 17 серпня 2001 р., № 719/5910 (Офіційний вісник України. 2001. № 34).

«Інструкція про розгляд і реєстрацію договору про надання права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорту». Затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 16 січня 2002 р. Зареєстровано в Міністерстві України 31 січня 2002 р., № 83/6371 (Офіційний вісник України. 2002. № 6).

Враховуючи той факт, що інструкції мають довгі назви, будемо використовувати лише номери їх реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Отже, Інструкції № 644/5835, 719/5910, 717/5908, 83/6371 передбачають:

1. Ліцензія може надаватися лише в межах строку чинності патенту.

2. Ліцензійний договір має складатися лише в письмовій формі.

3. Ліцензійний договір мусить реєструватися в Держдепартаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

4. Ліцензії можуть бути винятковими або невинятковими; винятковий ліцензіар може видавати субліцензії.

5. До зареєстрованого ліцензійного договору в межах терміну його дії можуть бути внесені зміни на підставі за яви сторін і за умови сплати встановленого за це збору.

6. Для надання ліцензії потрібна згода всіх власників охоронного документа.

7. Дія ліцензійного договору може припинятися достроково.

8. Співвласник патенту може передати свою частку власності іншим особам.

Доречно зазначити, що ліцензійний договір приймається до розгляду й реєстрації в Установі після публікації відомостей про видачу охоронного документа на відповідний об'єкт промислової власності.

У патентознавстві є таке поняття, як «відкрита ліцензія». Зазначене явище в Україні регулюється Інструкціями № 643/5834, 717/5908. Перша з них стосується відкритих ліцензій на промислові зразки, а друга — на винаходи і корисні моделі.

Власник патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок має право протягом терміну чинності патенту подати до Установи для публікації в її офіційному бюлетені заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання відповідного об'єкта промислової власності. Заява приймається до розгляду після публікації відомостей про видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок у офіційному бюлетені Відомства. Подання такої заяви може мати місце лише в тому разі, якщо до цього відповідний ліцензований договір не укладався. Особа, яка виявила бажання скористатися вказаними дозволами, зобов'язана укласти з власниками патенту угоду про платежі. В угоді мають зазначатися розміри платежів та умови їх сплати.

Українське законодавство передбачає, що заяву про надання відкритої ліцензії можна відкликати, якщо жодна особа не заявила власникові патенту про свої наміри стосовно використання його винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

Положення про відкриту ліцензію міститься й у законодавстві інших країн світу. Є певні відмінності. Наприклад, у Росії заяву про надання відкритої ліцензії не можна відкликати.

Отже, ретельно самостійно ознайомившись з інструкціями, що регламентують в Україні ліцензійну діяльність, читач має можливість дійти належних висновків.

1. Чому протягом 1931–1991 рр. радянським заявникам було недоцільно одержувати патенти на свої винаходи і промислові зразки?
2. Які офіційні цілі поставали перед патентуванням радянських винаходів за кордоном?
3. Як працював у СРСР механізм закордонного патентування й наскільки ефективним він був?
4. Як ліцензувалися за кордон винаходи в колишньому СРСР?
5. Що розуміють під агресивним і оборонним способом використання патенту?
6. Що таке виняткова і невиняткова ліцензії?
7. Які види ліцензійних платежів Ви знаєте?
8. Чому виняткова ліцензія може розглядатися як тимчасова уступка патенту?
9. Які дії можна провести щодо патентування у США?
10. Які гарантії з точки зору ліцензіата надає йому невиняткова ліцензія?
11. Чи розглядається у США і Західній Європі патентна монополія як автоматична індульгенція на порушення антимонопольного законодавства?
12. Чи зобов'язаний у США патентовласник використовувати відповідний винахід, щоб відвести від себе загрозу примусової ліцензії?
13. Чи зобов'язаний у США патентовласник безвідмовно надавати ліцензії всім бажаючим?
14. Чи має право в Європейському Співтоваристві ліцензіар брати на себе зобов'язання про ненадання ліцензій третім особам?
15. Які ліцензійні обмеження можуть виходити поза обсяг патенту?
16. Які ліцензійні обмеження вважаються законними в Європейському Співтоваристві?
17. Як у США і Європейському Співтоваристві ставляться до ліцензійних угод «з навантаженням»?
18. Чи має право патентовласник у США встановлювати різні роялті різним ліцензіатам? Чи вважається це ціновою дискримінацією?
19. Що таке «пакетне ліцензування» і яке до нього ставлення антимонопольних властей?

20. Чи може ліцензійний договір за законодавством України виходити за межі терміну чинності відповідного охоронного документа?
21. Чи дозволяється в Україні усна форма ліцензійного договору на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, сорту рос лини, топографії інтегральної мікросхеми?
22. Чи потрібно ліцензійний договір реєструвати в Держдепартаменті інтелектуальної власності?
23. Що таке «відкрита ліцензія»?

ВИКОРИСТАННЯ НА ЛІЦЕНЗІЙНІЙ ОСНОВІ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ТА ІНШИХ ПОЗНАЧЕНЬ КОМЕРЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

§1. Товарний знак — символ гудвілу

Основну увагу в даній лекції звернемо на товарні знаки з огляду на їх надзвичайну важливість для економічного життя суспільства, враховуючи ту обставину, що ліцензійне використання інших позначень комерційного характеру має багато спільного з ліцензійним використанням товарних знаків.

Отже, товарний знак є одним з об'єктів промислової власності. Оскільки він є власністю, то її можна назавжди відчужувати, або ж дозволяти іншим суб'єктам господарювання користуватися нею тимчасово. Відчужування назавжди вважається уступкою власності, а надання дозволу на тимчасове користування розглядається як ліцензія. Це — не що інше, як обмежений дозвіл на використання чужого товарного знака.

Як правило, ліцензійна угода містить такі дані:

- 1) інформацію про товарний знак чи інший засіб для встановлення торговельної ідентичності;
- 2) відомості про товари та послуги, з якими використовується знак;
- 3) стандарти якості для товарів та послуг;
- 4) методи нагляду та контролю (наприклад, регулярне представлення зразків, право на інспектування, ведення обліку даних про тестування тощо);
- 5) обмеження щодо територіального використання товарного знака, видачі на нього субліцензій, продажу конкурентних товарів;
- 6) період дії угоди та припинення користування наданими правами після закінчення строку чинності угоди;
- 7) умови припинення прав обох сторін у разі порушення ними ліцензійної угоди¹.

¹ *Pattishall et al. Trademarks and Unfair Competition. New York, 1994. P. 164.*

Товарний знак — це все-таки один із видів так званої «неосяжної власності» (*intangible property*). З огляду на це як відчуження власності, так і користування нею мають свою специфіку порівняно з іншими видами осяжної рухомої і нерухомої власності.

Товарний знак справедливо вважається символом гудвілу. Видатний американський фахівець у галузі товарних знаків Т. Мак-Карті стверджував, що гудвіл і його товарний знак є такими нерозлучними, як сіамські близнюки¹.

До речі, поняття «гудвіл» вже почали офіційно вживати і в Україні. Зокрема, у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств», який ухвалила Верховна Рада України в грудні 1994 р., зазначалося, що він становить комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відповідного збільшення активних операцій, вбираючи використання кращих управлінських засобів, домінантне становище на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології тощо. Там же додавалося, що вартість гудвілу визначається різницею між ціною придбання і звичайною ціною відповідних активів.

Утримаємося від коментування того, як у нас в Україні законодавець розуміє гудвіл. Звернімося до розуміння гудвілу в США. Гудвіл — це прихильність, яку управління бізнесом одержує від публіки. Це — схвальні міркування, якими керуються споживачі до товарів і послуг, відомих як такі, що походять з конкретного джерела. Гудвіл вважається «власністю неосяжної сутності». Гудвіл трактується і як «сподівання на публічний патронат, що триватиме й далі». Це поняття означає будь-яку позитивну перевагу, здобуту його власником при здійсненні відповідним власником підприємницької діяльності. Такими чинниками можуть стати приміщення, де відбувається така діяльність (наприклад, ресторан у старовинному замку притягуватиме більше відвідувачів, ніж аналогічний за цінами й асортиментом ресторан у непривабливому сучасному приміщенні), фірмове найменування під яким ведеться бізнес та ін.

Гудвіл — можливість одержання прибутків, що перевищують звичайну норму у зв'язку з досягненням сприятливого ставлення громадськості до певного бізнесу й популярності серед споживачів

¹ *McCarthy T. Trademarks and Unfair Competition. New York, 1973. P. 606.*

фірмового найменування й товарного знака. Охорона товарного знака — це й охорона гудвілу. Товарний знак дедалі ширше спрямовується не для відрізнення між різними джерелами походження товарів, а для втілення в собі репутації та гудвілу його власника.

Відповідно до концепції гудвілу сфера впливу товарного знака виходить поза межі товарів, щодо яких він зареєстрований.

У США вважають, що товарний знак не має незалежного значення без гудвілу, який він символізує. В одному з судових рішень було вказано, що товарний знак надає право забороняти іншим використовувати його лише тому, що він охороняє гудвіл відповідного власника. Якщо немає бізнесу й немає гудвілу, тоді товарний знак нічого не символізує¹.

На відміну від патентів на винахід і промислові зразки, товарні знаки не розглядаються як окремі засвідчення права власності. Вони вважаються складовими й невід'ємними елементами гудвілу відповідного бізнесу².

Товарний знак суб'єкта господарювання, що вже не існує, чимось нагадує прапор колишньої держави, яка відійшла в історичне небуття. Такий прапор не є символом чогось реального. Можна уявити й умовну ситуацію, за якої сильна держава продає слабшій свій прапор. Придбавши такий прапор слабка держава завдяки йому не стане сильнішою. Для того, аби стати сильною, їй необхідно мати й те, що надавало прапорові сили. Придбавши просто символ, покупець не набуває того, що стоїть за цим символом. Адже коли символ відрізняється від реальності, то він втрачає сенс і нерідко може стати чимось таким, що вводить в оману.

Товарний знак не можна продати чи провести його відчуження іншим способом окремо від гудвілу, який він символізує. Сам по собі товарний знак, що використовується, не можна ні купити, ні продати окремо від підприємницької діяльності, з якою він пов'язаний. Гудвіл товарного знака є його невід'ємною частиною й водночас — невід'ємною частиною суб'єкта господарювання, який володів відповідним товарним знаком. Конкретний гудвіл не можна відокремити від конкретного бізнесу подібно до того, як не можна відокремити конкретну репутацію від конкретної особи.

¹ *Barrett M.* Intellectual Property. Cases and Materials. St. Paul, 1973. P. 606.

² *McCarthy T.* Trademarks and Unfair Competition. New York, 1995. P. 784.

Якщо все-таки, трапляється передавання товарного знака окремо від гудвілу, то особа, яка такий товарний знак придбала, мусить знати, що вона придбала символ, а не певну реальність. Використання товарного знака з чужим гудвілом і чужими товарами може вводити споживачів в оману, бо вони резонно сподіваються, що конкретний товарний знак символізує одне й те ж джерело товарів однієї і тієї ж якості. Передавання товарного знака без гудвілу — руйнація явища, яке уособлює товарний знак.

Сліпе передавання товарного знака розглядається як позбавлення особи, що його придбала, пріоритету, створеного використанням знака попереднім його власником¹.

Можна уявити ситуацію, за якої товарний знак передає особа, яка не має бізнесу й ніколи не використовувала відповідний товарний знак. У цій ситуації гудвіл відсутній і, поступаючись товарним знаком, дана особа поступається лише символом. Якщо взяти до уваги Україну й США, то подібне більш можливе в нашій державі, оскільки в Україні дозволяється реєструвати товарний знак, не вдаючись до підприємницької діяльності. У США така ситуація неможлива. Там товарний знак необхідно «прийняти й використовувати». Товарний знак, що не застосовується, — не товарний знак. Це символ, відомий лише його власникові та обмеженому колу осіб.

Отже, передавання товарного знака відбувається водночас з передаванням гудвілу або його частини. Зрозуміло, що передавання товарного знака можна певним чином зафіксувати. Наприклад, у відповідному реєстрі. Передавання гудвілу не реєструється, подібно до того як не реєструється добра чи недобра репутація людини.

Дуже часто особа, яка поступається товарним знаком, одержує від нового його власника ліцензію на право використання цього ж знака. Вважають, що саме така процедура забезпечує повне передавання гудвілу, адже тоді унеможлиблюється розрив безперервності, який розглядається як смертельно небезпечний не лише для товарного знака, а й для гудвілу.

Якщо ж відбулася повна поступка товарним знаком разом з його гудвілом, то попередній власник не може використовувати товарний

¹ *Goldstein P. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. New York, 1993. P. 297.*

знак, який для нього вже став чужим, оскільки таке використання розглядалося б як порушення виняткових прав, що випливають із зареєстрованого товарного знака.

Якщо ж новий власник товарного знака припиняє ділову діяльність і залишає напризволяще товарний знак, то в такому разі кожна особа, в тому числі й попередній його власник, може заволодіти цим знаком¹.

Під час передавання товарного знака не вимагається передавання всього майна чи гудвілу власника. Досить передавання вирізняльної і окремої порції «підприємницької діяльності», пов'язаної з товарним знаком. Якщо новий власник купує увесь бізнес попереднього власника, зокрема нерухоме майно, секрети виробництва тощо, то це є безсумнівним доказом, що новий власник цілком придбав разом з товарним знаком і гудвіл попереднього підприємця. Передавання розглядається не за кількісними, а за якісними показниками. Можна уявити ситуацію, за якої колишній власник товарного знака, нерухоме майно не продає, але продає технічну документацію, секрети виробництва, перелік споживачів. Цього достатньо для висновку про паралельне з товарним знаком передавання й гудвілу.

Покупець товарних знаків, фірмових найменувань, гудвілу збанкрутілого підприємця може використовувати їх, не посилаючись на те, що він є наступником банкрута.

Якщо особа продає бізнес, який ідентифікується з її власним прізвищем, то надалі така особа не має права безумовно використовувати прізвище як комерційний символ. Згодом використання прізвища можливе, але за умови, що воно не спричиняє введення споживачів в оману.

Отже, згідно з домінантним світоглядом фахівців і законодавців, товарний знак не може передаватися сам по собі (як кажуть — *in gross*), тобто без відповідного бізнесу, майна або гудвілу².

Тепер перейдемо до проблем, пов'язаних з ліцензуванням товарних знаків.

¹ *McCarthy T.* Trademarks and Unfair Competition. P. 613.

² *Goldstein P.* Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. P. 297.

§2. Ліцензування товарних знаків

В Україні нормативним актом у даній сфері є «Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг». Затверджена наказом Міносвітнауки від 3 серпня 2001 р. (№ 576). Зареєстровано в Мінюсті України 17 серпня 2001 р., № 718/5909 (Офіційний вісник України. 2001. № 34).

У пункті 2.3.2 Інструкції ставиться вимога, аби ліцензійний договір містив умову про те, щоб рівень якості товарів і послуг, виготовлених чи наданих за договором, не був нижчим від рівня якості товарів і послуг власника свідоцтва на товарний знак і щоби власник свідоцтва здійснював контроль за виконанням цієї умови. Згадана норма запозичена із Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. До речі, на таку вимогу можна натрапити й у законодавствах інших держав світу.

Тривалий час на Заході товарні знаки розглядалися в контексті «теорії джерела». Це означає, що вони трактувалися як такі, що вказують споживачеві на фізичне джерело або походження продукту чи послуги, з якими використовується відповідний знак. У рамках цієї теорії використання товарних знаків особами, не пов'язаними зі справжнім джерелом виробництва товарів, є неможливим. Вважалося, що ні поступка товарним знаком, ні його ліцензування неможливі без передавання всього бізнесу продавця.

Але в 1930-х роках погляди на товарний знак у США почали змінюватися. Його стали розглядати не лише як вказівку на фізичне джерело товарів і послуг, але і як індикатор якості. З цього випливає, що з точки зору споживача, продукти, які продаються під певним товарним знаком, мають бути однієї і тієї ж якості, незалежно від фізичного джерела або виробника цих товарів. Така вимога зовсім не означає, що товари мають бути неодмінно високої якості. Ставиться вимога, аби товари промарковані конкретним товарним знаком, мали однакову якість. А вона може бути високою, середньою й низькою. Сучасний споживач вбачає в товарному знакові символ однакової якості й мало цікавиться фізичним джерелом товарів і правовими стосунками між власником товарного знака та особами, що керують функціонуванням різних джерел роздрібного продажу товарів, які

купує споживач. Отже, нинішня практика ліцензування товарних знаків базується на «теорії якості». Ця теорія дає змогу власникові товарного знака його ліцензувати. Його користувач (ліцензіат) може одержувати сировину, комплектаційні вироби тощо від будь-яких осіб, але ліцензіар мусить контролювати якість продуктів, що постаються ліцензіатом на ринок. Прийняття в 1946 р. у США закону з товарних знаків (так званого «Акта Ленхема») знаменувало офіційне визнання американською державою «теорії якості».

Якщо товарним знаком не можна поступитися без передавання гудвілу (як уже зазначалося вище в цій лекції), то, як вважають деякі фахівці, товарний знак можна ліцензувати без передавання гудвілу. В такому разі ліцензування товарного знака дозволяється, але неодмінно за умови, що ліцензіар контролюватиме якість товарів. До речі, у законодавстві України така норма також передбачена (про це згадувалося вище).

У принципі в США ліцензію на використання товарного знака можна отримати навіть в усній формі. Але перевага віддається письмово складеній ліцензійній угоді, оскільки в ній чітко можна зафіксувати вимогу про те, що ліцензіар повинен здійснювати контроль за якістю товарів ліцензіата, щодо яких застосовується товарний знак¹.

«Голим ліцензуванням» вважається таке, за якого ліцензіар не здійснює контролю за якістю й типом товарів, стосовно яких вживається товарний знак. Відповідне використання товарного знака вважається обманом споживачів. Неконтрольоване («оголене») ліцензування призводить до втрати виконання товарним знаком функцій символу якості й контрольованого джерела походження товарів. Неконтрольоване ліцензування спричинює втрату символом свого значення як товарного знака.

Вважають, що передавання знака без економічних чинників, що стосуються якості товарів, ним маркованих, підриває сподівання споживачів².

Ліцензіат, якість товарів якого контролюється власником товарного знака, ліцензія на використання якого надана зазначеному ліцензіатові, вважається «спорідненою компанією». Доречно зауважити, що

¹ *Pattishall B. et al. Trademarks and Unfair Competition. New York, 1994. P. 164.*

² *Goldstein P. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. P. 297.*

контроль не повинен порушувати, насамперед, антимонопольне законодавство. Чому існує така пересторога? Тому, що під приводом контролю могли виконуватися дії, спрямовані на згортання економічної конкуренції. А відсутність конкуренції у країнах ринкової економіки — справді смертельна загроза для їхнього подальшого поступу.

У ФРН все ще продовжують керуватися «теорією джерела», в рамках якої ліцензування товарного знака вважається неможливим. В Україні, як, до речі, й у колишньому Радянському Союзі, дотримуються «теорії якості», тобто допускають використання товарного знака на ліцензійній основі іншими, окрім власника знака, особами. Чинне українське законодавство дозволяє передавання права власності на знаки для товарів і послуг на підставі договорів. Дійсною вважається лише письмова форма договору, яка до того ж має бути зареєстрована в Державному патентному відомстві України.

Перейдемо тепер до аналізу такого явища, як «франчиза» (*франчайзинга*).

§3. Франчиза (франчайзинг)

У перекладі з англійської мови *franchise* означає привілей, пільга, особливе право. У монографії Т. Мак-Карті зазначається: «У багатьох ситуаціях франчиза є просто витонченою програмою ліцензування товарних знаків»¹.

Наріжний камінь франчизи — товарний знак або фірмове найменування. Франчизний контракт — не що інше, як ліцензія на використання товарного знака, що містить численні зобов'язання та обмеження, нав'язані підприємцеві, який придбав франчизу.

Відомі американські фахівці Р.Дорр та Х.Манч наголошують: «Ліцензування товарних знаків і контроль якості є підвалиною сучасного франчизування»².

У найпростішому вигляді франчиза означає ліцензію, яку надає власник товарного знака чи фірмового найменування і яка дозволяє продаж продукту чи послуги під товарним знаком або фірмовим

¹ *McCarthy T.* Trademarks and Unfair Competition. P. 644.

² *Dorr R., Munch C.* Protecting Trade Secrets, Patents, Copyrights and Trademarks. P. 170.

найменуванням. У більш широкому розумінні франчи́за — це детально опрацьована угода, відповідно до якої франчи́зіат (особа, що одержала франчи́зу) зобов'язується вести ділову діяльність чи продаж продукту згідно з методами і процедурами, встановленими франчи́зіаром (надавачем франчи́зи). Франчи́зіар сприяє франчи́зіатові за допомогою реклами, порад, рекомендації та інших подібних послуг.

В Європейському Співтоваристві франчи́зу розуміють як пакет прав з інтелектуальної, зокрема промислової, власності, що стосуються товарних знаків, фірмових найменувань, крамничних знаків, корисних моделей, промислових зразків, копірайту, ноу-хау чи патентів, які використовуються під час перепродажу товарів і надання послуг кінцевим споживачам.

Американські фахівці вважають, що найціннішим надбанням, яке одержує франчи́зіат згідно з франчи́зою, є право на здійснення підприємницької діяльності під добре відомим товарним знаком. Укладаючи франчи́зні угоди, франчи́зіар одержує можливість утримувати велику кількість юридично самостійних точок продажу своїх продуктів без інвестування власного капіталу в таку фазу своєї діяльності, як роздрібний продаж. Спираючись на франчи́зні угоди, протягом досить короткого часу може бути створена широка дистрибу́торська мережа, залучаючи для цього досить невеликі інвестиції франчи́зіара.

До речі, погляди на франчи́зу не є однозначними. Деякі фахівці вважають франчи́зу панацеєю від концентрації капіталу й негативних явищ, які викликає монополізація. Інші фахівці вбачають у франчи́зі фіговий листок, котрим прикривається інвестиційне шахрайство¹.

Такі фахівці розглядають франчи́зу як інструмент репресії в руках франчи́зіарів.

Франчи́за не є системою, яка б складалася з великої компанії та належних їй точок роздрібного продажу товарів і послуг, де б працювали люди, наймані великою компанією. Франчи́зіат не є й повністю незалежним малим бізнесменом. Франчи́зу розглядають як порівняно новий метод вкладання товарів у руки споживача.

Певний ступінь контролю над франчи́зіатом — неодмінна ознака франчи́зної системи. Яскравим прикладом франчи́зи є система ресторанів «Мак-Дональдс», що вже з'явилися і в Україні.

¹ *McCarthy T.* Trademarks and Unfair Competition. P. 645.

У США прийнято виділяти три види франчизи:

1) виробнича франчиза, за якою франчизіар (який володіє певним секретом виробництва, патентом на винахід чи промисловий зразок) дозволяє іншим підприємцям виготовляти і продавати кінцевий продукт під товарним знаком франчизіара);

2) дистриб'юторська франчиза, основна мета якої полягає в наданні франчизіару реалізаційної сітки для збуту своїх товарів і послуг під його ж товарним знаком чи знаком обслуговування;

3) ліцензійна або ланцюговоподібна франчиза, за якою франчизіар надає право на використання цінного товарного знака тим підприємцям, які погоджуються утримувати свої точки роздрібного продажу відповідно до вказівок франчизіара.

Система ресторанів «Мак-Дональдс» належить саме до третього виду франчизи. Ця франчиза є «орендою імені». Франчизіат сплачує франчизіарові обумовлену суму саме за використання гудвілу, що його символізує товарний знак (знак обслуговування чи фірмове найменування).

На Заході вже давно опрацьовується питання про те, наскільки франчиза обмежує франчизіата у здійсненні ним підприємницької діяльності за власним розсудом. Є багато аргументів, котрі можна навести як для підтримки думки про нешкідливість франчизи в економічній конкуренції, так і для спростування такої думки. Західноєвропейські фахівці зазначають, що франчизні угоди поліпшують дистриб'юторство товарів, оскільки надають змогу створювати однотипну дистриб'юторську мережу. Франчизні угоди дозволяють незалежним торговцям швидше й успішніше досягати успіху, спираючись на допомогу франчизіара та його досвід. Отож невеликі незалежні торговці можуть ефективніше конкурувати з великими дистриб'юторськими підприємствами.

Франчизні угоди вигідні й кінцевим споживачам, тому що дають змогу суміщати переваги одноманітної дистриб'юторської мережі з особистою заінтересованістю роздрібного продавця у своїй ефективній діяльності. Тісна взаємодія франчизіара та франчизіата сприяє підтриманню постійної якості товарів і послуг, що реалізуються.

У США франчизні угоди почали укладати понад сто років тому. Але значного поширення вони набули після Другої світової війни. Саме завдяки франчизі відбулася трансформація поглядів на товарний

знак — його стали розглядати не з точки зору «теорії джерела», а з точки зору «теорії якості».

Доцільність франчизи, як у Західній Європі, так і в Сполучених Штатах, вбачають у тому, що франчизіат і франчизіар разом можуть здійснити більше, ніж кожен із них поодиноці. Франчизні угоди можна розглядати як зниження бар'єрів для входження на ринок нових суб'єктів господарювання. Давно відомо, що чим динамічніша економіка, чим більше в ній економічної конкуренції, тим це краще як для економічного поступу суспільства в цілому, так і для конкретного споживача зокрема.

Слід підкреслити, що далеко не кожного дистриб'ютора можна розглядати як франчизіата. Дистриб'ютор може бути найманим працівником компанії, консигнатором (тобто особою, якій товари відвантажуються для продажу). Франчизіат же — така особа, яка в рамках франчизної угоди здійснює і власні інвестиції в спільну діяльність. Отже, франчизіат має обов'язково бути підприємцем.

У США значна частка франчизних угод укладається на термін, що перевищує 20 років. Термін тривалості угод розглядається як свідчення про серйозність намірів сторін. Його можна розглядати і як індикатор того, чи є угода звичайним контрактом, або чи є вона справді франчизною угодою. Є дані про те, що франчизні угоди в 90 відсотках випадків поновлюються. Це досить високий показник.

Ініціаторами дострокового припинення франчизних угод, а також відмови від їх продовження, виступають переважно франчизіати.

Далі поведемо мову про те, як у Європейському Співтоваристві суміщають франчизу з економічною конкуренцією. Ще 30 листопада 1988 р. було прийнято «Правило Комісії Європейського Співтовариства № 4078/88 про застосування статті 85 Римського договору до категорій франчизних угод». Воно є комплексом прав, зобов'язань і заборон, спрямованих на такий розвиток франчизної діяльності, який би не порушував антимонопольного законодавства й законодавства проти недобросовісної конкуренції.

Франчизіар має право брати зобов'язання на території «Спільного ринку»:

- не надавати права третім особам на використання франчизи в цілому чи її частини;
- не використовувати самому франчизу й не опікуватися маркетингом товарів і послуг, що становлять предмет франчизи;

- не постачати франчизні товари третім особам.
- У свою чергу франчизіат має право брати зобов'язання:
- не укладати субфранчизні угоди з третіми особами по за межами його контрактної території;
 - використовувати франчизу лише в обумовлених приміщеннях;
 - утримуватися за межами контрактної території від пошуків споживачів товарів і послуг, що становлять предмет франчизи;
 - не виробляти, не продавати й не використовувати під час надання послуг товари, які конкурують з товарами франчизіата і становлять предмет франчизи (якщо ж предметом франчизи є продаж або використання під час надання послуг певних типів товарів і запасних частин і пристосувань до них, то зобов'язання не може стосуватися цих запасних частин і пристосувань).

Сторони франчизної угоди мають право:

- продавати або використовувати під час надання послуг лише товари, що відповідають якісним характеристикам, встановленим франчизіаром;
- продавати чи використовувати під час надання послуг товари, які виробляються лише франчизіаром або третіми особами, вказаними ним;
- прямо або опосередковано не здійснювати схожу підприємницьку діяльність на території, де вона конкуруватиме з діяльністю члена франчизної мережі (в тому числі франчизіара); на франчизіата таке зобов'язання може поширюватися й після закінчення терміну угоди протягом резонного періоду, що не перевищує одного року, на тій території, де він використовував франчизу;
- не мати фінансової заінтересованості в капіталі підприємства-конкурента, яка б могла надати франчизіатові можливість впливу на економічну поведінку такого підприємства;
- продавати товари, що становлять предмет франчизи, лише кінцевим споживачам, іншим франчизіатам і перепродавцям у межах інших дистриб'юторських каналів;
- пропонувати до продажу мінімальний набір товарів, підтримувати мінімальний обіг, завчасно планувати свої замовлення, тримати мінімальні товарні запаси, надавати споживачам послуги й гарантійне обслуговування;

- сплачувати франчизіарові за рекламу певну частку своїх доходів; франчизіатові дозволяється реклама, схвалена франчизіаром.

Франчизіат має право брати на себе такі зобов'язання:

- не розкривати третім особам ноу-хау, надані франчизіаром (таке зобов'язання може поширюватися на франчизіата й після закінчення терміну чинності угоди);
- передавати франчизіарові та іншим франчизіатам досвід, накопичений за час використання франчизизації;
- інформувати франчизіара про порушення його прав з інтелектуальної власності, а також застосовувати дії, передбачені законодавством щодо порушників, і сприяти йому в боротьбі з порушеннями;
- не використовувати секрети виробництва, надані франчизіаром з іншою, ніж використання франчизизації, метою (це зобов'язання може діяти й після закінчення терміну угоди);
- відвідувати навчальні курси, організовані франчизіаром;
- застосовувати комерційні методи, створені франчизіаром і використовувати права на інтелектуальну власність, надану франчизіаром;
- дотримуватися стандартів франчизіара стосовно обладнання та представництва ділових приміщень і транспортних засобів;
- дозволяти франчизіарові здійснювати перевірки ділових приміщень і транспортних засобів (у тому числі реалізованих товарів і послуг) та системи обліку франчизіата;
- не змінювати без згоди франчизіара місця розташування ділових приміщень;
- не передавати без згоди франчизіара прав і зобов'язань з франчизизаційної угоди.

Зазначені вище дії вважаються законними за таких умов:

- франчизіат може вільно отримувати товари, що становлять предмет франчизизації, від інших франчизіатів та уповноважених дистриб'юторів;
- франчизіар зобов'язує франчизіата дотримуватися гарантії стосовно своїх товарів; таке зобов'язання застосовується й щодо таких же товарів, що постачаються будь-яким членом франчизизаційної мережі або іншими дистриб'юторами, які надають подібну гарантію;

- франчизіат вказує свій статус як самостійне підприємство, але це не повинно порушувати загальну ідентичність франчизної мережі, що впливає, зокрема, із загальної назви чи крамничного знака й загального зовнішнього вигляду контрактних приміщень і транспортних засобів.

Фірми, які випускають товари й надають послуги, що є ідентичними або розглядаються споживачами як схожі з точки зору їхніх ознак, цін, сфери використання, не мають права укладати франчизні угоди щодо таких товарів і послуг. Франчизіат не має права забороняти одержувати з інших джерел товари, якість яких є еквівалентною якості товарів, що пропонуються франчизіаром.

Франчизіатові не заборонено подальше використання секретів виробництва, наданих франчизіаром, за умови, що вони стали загальнодоступними не з огляду порушення франчизіатом відповідних зобов'язань. Забороняється франчизіарові прямо чи опосередковано диктувати франчизіатові ціни на товари й послуги, що становлять предмет франчизи. Франчизіар не може забороняти франчизіатові оспорювати дійсність охоронних документів на об'єкти промислової власності. Франчизіатові не заборонено постачати товари й послуги кінцевим споживачам за місцем їх проживання в межах «Спільного ринку».

В Україні франчиза — все ще *terra incognita*. Щоправда, термін вже почав офіційно вживатися. Зокрема, в Законі України «Про страхування», прийнятому Верховною Радою України 17 березня 1996 р. У ньому зазначається, що франчиза — частина збитків, яка не відшкодовується страхівником відповідно до договору страхування. Як бачимо, поняття не стосується товарних знаків. У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 25 грудня 1993 р. поняття «франчиза» відсутнє. Хоча це явище почало поширюватися і в Україні, але без достатньої теоретичної і практичної підготовки суспільства до його появи. Зрозуміло, що за таких обставин воно приречене на хаотичний розвиток.

§4. Ліцензування фірмових найменувань і сертифікаційних марок

У зарубіжній літературі, присвяченій проблемам використання комерційних символів, інколи можна натрапити на згадку про поступку й надання ліцензій на використання торговельних назв (фірмових найменувань).

Поняття «торговельна назва» (*trade name*) є:

- найменуванням, яке застосовується до чогось у діловій діяльності (*trade*);
- найменуванням, що надається продукту;
- найменуванням, під яким ведеться ділова діяльність.

Проблеми, пов'язані з використанням торговельних назв, дуже подібні до відповідних проблем товарних знаків. Про це свідчить хоч би та обставина, що і для товарних знаків, і для торговельних назв американські фахівці пропонують однакову форму договору про надання ліцензій¹.

Використанню сертифікаційних марок властива певна специфіка. Власник сертифікаційної марки не має права застосовувати її для сертифікації своїх продуктів. Отже, сертифікаційною маркою неодмінно слід сертифікувати чужі вироби. Зрозуміло, що така сертифікація здійснюється по-різному. По-перше, виробники можуть привозити свої вироби для сертифікації до відповідної сертифікаційної фірми. По-друге, сертифікаційна фірма може надсилати своїх штатних працівників до інших фірм для сертифікації на місці продукції, яку вони виробляють. По-третє, сертифікаційна фірма має право надавати можливість іншим фірмам власноручно сертифікувати свою продукцію її сертифікаційною маркою, залишаючи за собою право контролю за дотриманням вимог сертифікації. Очевидно, що можлива комбінація зазначених вище методів.

Сертифікаційна марка — це теж один з видів неосяжної власності. Зрозуміло, що заново придуманий символ новоствореної сертифікаційної фірми не має гудвілу. Останній заробляється копіткою й довготривалою діяльністю. Продаючи сертифікаційну фірму, її власник

¹ Ginsburg J. et al. Trademarks and Unfair Competition Law. Charlottesville, 1991. P. 265–269.

продає й зароблений нею гудвіл. Символом гудвілу є сертифікаційна марка.

Якщо ж сертифікаційна фірма надає іншим фірмам право використовувати свою марку, то такий крок цілком вписується в поняття «ліцензія». Власність на сертифікаційну марку, як кажуть, рук не змінює. Інша особа цією власністю користується тимчасово, до того ж часто не на виняткових засадах, тобто паралельно сертифікаційною маркою користуються й інші підприємці для сертифікації своєї продукції.

У законодавстві України є згадка про сертифікаційні знаки. Але, на жаль, вони не інтегровані у сферу товарних знаків, а поставлені поза нею. Поки що в Україні сертифікаційна марка є майже монопольним символом державної стандартизації. Вважаємо, що згодом в Україні встановиться виважена пропорція між державною стандартизацією і приватною сертифікацією; стовідсоткова державна стандартизація — не що інше, як рецидив командно-адміністративної економіки, яка в історичному аспекті виявилася неперспективною. В Україні також з'являються сертифікаційні фірми, тому досвід діяльності подібних фірм у країнах розвинутої ринкової економіки необхідно вивчати, аналізувати й бути готовими до його застосування на практиці в нашій державі.

1. Як на Заході розуміють гудвіл?
2. Чи може товарний знак символізувати щось інше, окрім бізнесу й гудвілу?
3. Чи можна відчужувати товарний знак окремо від гудвілу?
4. Що таке «голе передавання» товарного знака?
5. Чи можна зафіксувати передачу гудвілу?
6. У чому полягає основний зміст «теорії джерела»?
7. Поясніть зміст «теорії якості».
8. Чи можна у США надати ліцензію в усній формі на використання товарного знака?
9. Що таке «споріднена компанія» в контексті товарного знака?
10. Якої, на Ваш погляд, концепції дотримується законодавство України щодо товарних знаків, — джерела чи якості?
11. Що таке франчи́за?
12. Що є підвалиною сучасних франчизних угод?
13. Як розуміють франчизу в Європейському Співтоваристві?
14. Які переваги й небезпеки має франчи́за?
15. Які види франчизи вирізняють у США?
16. Чи кожний дистриб'ютор у США може розглядатися як франчизіат?
17. Що потрібно для того, аби стати франчизіатом?
18. Чи існує в Європейському Співтоваристві регулювання франчизної діяльності?
19. Які зобов'язання франчизіара і франчизіата не вважаються в Європейському Співтоваристві по рушенням антимонопольного законодавства?
20. Що ви знаєте про стан франчизної діяльності в Україні?
21. Як ви оцінюєте рівень франчизного законодавства України?
22. Чи можливе в Україні надання ліцензій, наприклад, на популярні назви товарів?
23. Що таке сертифікаційна марка у США і як вона використовується?
24. Чи є в Україні сертифікаційні марки? Якщо є, то яким законодавством регламентується їх використання?

ЛІЦЕНЗУВАННЯ КОПІРАЙТНИХ ТВОРІВ

§1. Право власності і авторське право

У даній лекції розглянемо, спираючись в основному на матеріали України і США, механізм дії копірайтної монополії у зв'язку з використанням іншими особами копірайтоспроможних творів певного автора. Ця проблема є надзвичайно складною.

Не зайве нагадати, що інтелектуальна власність має специфічні відмінності від власності на матеріальні об'єкти. Власність на землю, воду, заводи, фабрики, ліси, надра важко аналізувати, не згадуючи встановлені в тій чи іншій державі норми права. Інтелектуальну власність розглядати без зв'язку з нормами права аж ніяк не можна, її існування завдячує існуванню права. Немає права — немає й інтелектуальної власності.

Оскільки є ринок, монополія й конкуренція, то, з огляду на ці чинники, цікаво проаналізувати, як у країнах з високорозвиненою ринковою економікою ліцензуються авторські й суміжні з ними права.

У статті 202 «Акта про копірайт» США 1976 р. записано: «Володіння копірайтом чи будь-яким з виняткових прав у рамках копірайту різниться від володіння будь-яким матеріальним об'єктом, у якому втілена ця робота. Передання володіння будь-яким матеріальним об'єктом, зокрема фонограмою, у якій зафіксована дана робота, не надає жодного з прав щодо копірайтної роботи, втіленої в цьому об'єкті, а також, у разі відсутності угоди, не передає володіння копірайтом чи будь-яким з виняткових прав у рамках копірайту й не передає майнових прав на будь-який матеріальний об'єкт»¹.

У частині першій статті 12 Закону України «Про авторське право і суміжні права», прийнятому Верховною Радою України 23 грудня 1993 р. (у редакції від 11 липня 2001 р.) відповідна норма сформульована так: «Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт,

¹ Selected Intellectual Property and Unfair Competition Statutes, Regulations and Treaties. St. Paul, 1995. P. 203.

в якому втілено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального об'єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторського права і навпаки».

Наведене вище означає, що особа, купуючи у книжковій крамниці книгу, на яку поширюється копірайтна охорона, володіє книгою як фізичним об'єктом, що складається з певної кількості сторінок паперу того чи іншого гатунку й має певні розміри, вагу тощо. Ця ж особа не має права власності на копірайтний матеріал, що міститься в даній книзі (зрозуміло, якщо особа не є автором книги).

Той, хто пише літери (автор), створює копірайтний твір саме завдяки процесу написання (за допомогою ручки, олівця, фломастера, пензля, крейди, друкарської машинки, комп'ютера тощо). Якщо автор надсилає комусь свій твір, то це не означає, що він розлучається зі способом викладення літер у своєму творі. Той, хто одержує твір автора, володіє лише папером з літерами, але не має права на твір як такий.

У частині другій статті 12 наведеного Закону України встановлено: «Власникові матеріального об'єкта, в якому втілено оригінал твору образотворчого мистецтва чи архітектури, не дозволяється руйнувати цей об'єкт без попереднього пропонування його авторові твору за ціну, що не перевищує вартості матеріалів, витрачених на його створення. Якщо збереження об'єкта, в якому втілено оригінал твору, є неможливим, власник матеріального об'єкта, в якому виражено оригінал твору, повинен дозволити авторові зробити копію твору у відповідній формі, а якщо це стосується архітектурної споруди — фотографії твору».

Законодавство України (стаття 13 Закону, який розглядається) передбачає, що авторське право на твір, створений у співавторстві, належить усім співавторам. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Право опублікування та іншого використання твору в цілому належить усім співавторам. Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то жоден із співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору.

Якщо співавтори створили твір і кожна його частина має самостійне значення, то відповідний співавтор має право використовувати створену ним частину на власний розсуд. Співавторством є

також авторське право на інтерв'ю. Опублікування запису інтерв'ю допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв'ю.

У США передання володіння копірайтом розуміють як поступку, виняткову ліцензію або інше передання, відчуження, іпотеку (заклад) копірайту чи будь-якого з виняткових прав, що їх містить копірайт, незалежно від простору й часу такого передання. Невиняткова ліцензія не вважається переданням копірайту. Угода між кіностудією, яка володіє копірайтом на кінофільм, та дистриб'ютором кінофільмів, предметом якої є надання дистриб'юторові виняткового права на розповсюдження цього кінофільму для першого його показу, вважається у США переданням копірайту, з огляду на те, що право, надане дистриб'юторові, є винятковим. Якщо ж цей дистриб'ютор потім надає власникові кінотеатру право демонструвати цей фільм, наприклад, протягом місяця й не обмежує при цьому своє право уповноважувати інших власників кінотеатрів на демонстрування цього ж кінофільму, то відповідний дозвіл дистриб'ютора не можна вважати переданням. Це — звичайна, а не виняткова ліцензія. Припустимо, що дистриб'ютор зазначеного фільму надає право на демонстрування кінофільму протягом одного місяця лише одному власникові певного кінотеатру. У такому разі надані власникові кінотеатру права вважаються винятковими, а це означає, що відбувається передання володіння копірайтом. Інша справа, що таке передання може бути обмеженим щодо географічного простору й часу.

До прийняття в 1976 р. нині чинного копірайтного законодавства, у США часто виникали проблеми, пов'язані з впливом передавання фізичного об'єкта, що містив копірайтний твір, на копірайтні інтереси власника відповідного копірайту. Було не зовсім зрозуміло, чи має право покупець, який придбав у художника картину, виконувати з комерційною метою репродукцію цієї картини. Суперечки вирішувалися в кожному конкретному випадку залежно від намірів сторін. Проблема була спрощена Законом 1976 р. Як зрозуміло з наведеної вище цитати, копірайтні права та права володіння фізичним об'єктом стали чітко розмежовуватися.

Попри те, що у США до угод у письмовій формі повага значно менша, ніж у нас в Україні, передання володіння копірайтом має відбуватися в письмовій формі, якщо не передбачено механізм прямої дії закону. Наприклад, у зв'язку зі смертю автора, якщо він не залишає заповіту. Документ про поступку копірайтом має підпису-

ватися власником відповідного копірайту або уповноваженим ним представником. Відсутність письмової форми документа про передавання позбавляє права на наведення доказів про усну форму угоди. Щоправда, вимога про письмову форму не застосовується щодо невиняткових ліцензій, але вважається бажаною письмова форма навіть невиняткових ліцензій.

Американські фахівці зазначають: «Розв'язання проблем, пов'язаних з конфліктними передачами й вимогами щодо володіння, викликає стосовно копірайту такий самий або й більший головний біль, як і щодо будь-якої іншої форми власності. На відміну від осяжних форм персональної власності, копірайт не може бути суб'єктом володіння у фізичному розумінні. З огляду на те, що Відомство з копірайту може виконати первісну реєстрацію й зафіксувати подальші передавання, виконані таким чином записи аналогічні офіційним записам володінь землею, автомашинами та іншими формами персональної власності, які залучаються до вирішення суперечок»¹.

Письмова форма передавання копірайту дозволяє сторонам значно краще уникати непорозумінь, оскільки сприяє чіткішому викладові умов його передавання. Законодавством США не передбачається якась спеціальна форма договору про передавання. Вона може бути довільною. Невиняткова ліцензія може бути не лише усною, а й свого роду «безмовною», тобто такою, що впливає з поведінки сторін².

Американські фахівці вважають, нібито копірайтне законодавство США в 1976 р. вперше чітко визнало принцип «роздільності копірайту». Навпаки, принцип «нероздільності» означає, що за станом на певну дату міг бути лише один власник чи володілець копірайту. Всі інші особи, які мали інтерес у певному копірайті, вважалися ліцензіатами. Застосування на практиці принципу нероздільності охоплювало такі питання, як зазначення повідомлення про копірайт, володіння ним, реєстрацію передавань, виступ як позивача, оподаткування.

Частина перша статті 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачає, що особа, яка має авторське право, може передати свої майнові права будь-якій іншій особі повністю або частково.

¹ Halpern S. et al. Copyright Cases and Materials. St. Paul, 1992. P. 299.

² Gorman R., Ginsburg J. Copyright for the Nineties. Charlottesville, 1993. P. 287.

Відповідно до копірайтного законодавства США 1909 р., наприклад, вимагалася позначка про володіння копірайтом на кожному примірникові твору, який розповсюджувався публічно, інакше робота могла вважатися такою, що перебуває у сфері суспільного користування (*public domain*). Використання знаку охорони авторського права є можливим відповідно до статті 11 зазначеного вище Закону України.

На даному ж етапі виняткові права, охопювані копірайтом, у тому числі будь-який підрозділ цих прав, можуть передаватися й бути у володінні окремо. Наприклад, винятковий ліцензіат має право подавати позов щодо порушення іншими особами виняткових прав, які надаються копірайтом. Невинятковий ліцензіат не має права подавати позов проти тих, хто порушує виняткові права, що впливають з копірайту.

Раніше вважалося, що права, які впливають з копірайту, нероздільні, тобто передання не могло здійснюватися частинами, а тільки загалом. Метою такої нероздільності прав був захист імовірних порушників виняткових прав від ланцюгового подання позовів проти них. За такої системи подавати позов мав право тільки власник копірайту.

Доктрина нероздільності прав на певному етапі була доцільною, а її застосування технічно можливим, адже єдиним ефективним способом використання копірайтних матеріалів було тиражування примірників. Раніше було мало стимулів для власника копірайту резервувати за собою якісь інші права, окрім права на тиражування твору. Але подальший розвиток засобів комунікації цілком змінив ситуацію. Нині комерційна цінність прав на екранізацію роману значно перевищує цінність прав на публікацію цього роману у книжковій формі. Гроші, що одержуються від виконання та звукозапису популярних пісень, значно перевищують цінність тиражування таких пісень у вигляді збірників на паперових носіях (наприклад, у вигляді текстів та нотних записів).

Розвиток кіноіндустрії, телебачення, звукозапису, шоу-бізнесу, а також виникнення товариств із захисту прав виконавців призвели до того, що нині копірайт з точки зору комерційної реальності — не просто право на тиражування, а узагальнююче поняття для набору різноманітних майнових прав, кожним з яких можна торгувати окремо. Американські фахівці зазначають, що й доктрина «нероздільності»

не абсолютно забороняла відповідні угоди, але все-таки утруднювала їх, створюючи незручності як для покупців, так і для продавців¹.

§2. Ліцензування прав, що впливають з копірайту

Статтею 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлено: «Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути в ньому зазначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані».

Якщо проаналізувати розвиток законодавства США у сфері копірайту, то можна дійти висновку, що обсяг виняткових прав розширювався, а термін їх охорони збільшувався. Основними правами в контексті копірайту є права на:

- відтворення (репродукцію);
- адаптування;
- публічне розповсюдження;
- публічне виконання;
- публічний показ.

У статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» зазначено, що авторові або іншій особі, яка має авторське право, належить виняткове право дозволяти чи забороняти:

- 1) відтворення творів;
- 2) публічне виконання й публічне обнародування творів;
- 3) публічну демонстрацію й публічний показ;
- 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
- 5) переклади творів;
- 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;
- 7) введення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;
- 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в май новий найм чи у прокат, іншим переданням до першого продажу примірників твору;

¹ *Nimmer M. et. al*, Cases and Materials on Copyright. St. Paul, 1991. p. 341.

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити до ступ до твору з будь-якого місця й у будь-який час за їх власним вибором;

10) здавання в майновий і/або в комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи у відеограмі, або у формі, яку зчитує комп'ютер;

11) імпорт примірників творів.

Наведений перелік український законодавець не вважає вичерпним.

Фахівці вважають, що виняткові права у США є незалежними, кумулятивними й у певних випадках такими, що накладаються одне на інше¹.

Перші три виняткові права (відтворення, адаптування, публічне поширення) застосовуються до всіх видів копірайтоспроможних робіт, а решта — лише до деяких.

Копірайтне законодавство США 1976 р. вперше чітко надало виняткове право на публічний показ, розширило набір робіт, яким надаються виняткові права на публічне виконання, усунуло критерій прибутковості для публічного виконання, але передбачило деякі винятки щодо використання робіт з освітньою, урядовою, релігійною або іншою специфічною неприбутковою метою.

У законодавстві знайшла своє відображення доктрина «добропорядного використання» (*fair use*), що звільняє від відповідальності за несанкціоноване використання копірайтних робіт. Була запроваджена відповідальність і примусові оплатні ліцензії за деякі види вторинних передач у кабельних телевізійних системах. Встановлена процедура для визначення резонних платежів (роялті) та умов використання певних копірайтних робіт некомерційними передавачами у випадках, коли вони не в змозі укласти оплатні ліцензійні угоди. Було створено Трибунал з копірайтних роялті для визначення ставок роялті й ліцензійних умов.

Встановлені оплатні примусові ліцензії для третіх осіб за виготовлення й розповсюдження фонограм недраматургічних музичних творів після того, як власник копірайту чи особа, ним уповноважена,

¹ Francis W., Collins R. Cases and Materials on Patent Law. St. Paul, 1995. p. 864.

публічно поширила таку роботу у США. Подібна ліцензія не дозволяє неуповноважене тиражування зафіксованих звуків такої фонограми й вимагає уповноваження власником оригіналу фонограми на тиражування зафіксованих звуків.

Чинне законодавство вимагає ліцензію на використання копірайтних недраматургійних музичних творів в автоматах, що приводяться в дію монетами.

Відображена в законодавстві «доктрина першого продажу» означає, що володар законно виготовленого примірника має право на продаж та інше відчуження цієї роботи, не запитуючи дозволу власника копірайту. Заборонена пряма чи опосередкована оренда комп'ютерного забезпечення. Заборона не поширюється на програми, що містяться в таких товарах, як автомобілі, калькулятори, відеоігри¹.

Правовідносини у зв'язку з вільним використанням творів регулюються в Україні статтями 21–25 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Система реєстрації копірайту, запроваджена у США відповідно до копірайтного законодавства 1976 р., передбачає, що будь-який засвідчений підписами документ, котрий стосується копірайту, наприклад заповіт чи закладна, може бути зареєстрований. Для цього необхідно вказати твір і заявити, що на нього є копірайтні права.

Отже, надання власником копірайту виняткових прав або їх частини іншій особі чи особам звичайно засвідчується ліцензією, яка (як було зазначено вище) є усним або письмовим дозволом на використання твору чи його частини. Очевидно, що найчастіше мають місце невиняткові ліцензії на передання прав, які впливають з копірайту. Як правило, невиняткові ліцензії надають дозвіл на певне одноразове використання твору або на одноразове введення його частини.

Наприклад, якщо певний автор створює власний твір і хоче використати у своїй книзі фотографію з книги іншого автора, то він звертається до відповідного власника копірайту за дозволом використати дану фотографію лише в цій книзі. Якщо власник копірайту на фотографію не заперечує, то такий дозвіл і становить собою невиняткову ліцензію. Надання дозволу може бути безкоштовним або ж за відповідну компенсацію. Грошова компенсація за надання ліцензії має назву *роялті*.

¹ Francis W., Collins R. Cases and Materials on Patent Law. St. Paul, 1995. P. 866.

До наданого права на використання фотографії потрібно ставитися обережно. Дозвіл на використання фотографії в першому випуску книги зовсім не означає, що її можна використовувати й у подальших виданнях книги. Запити на одержання дозволу й сам дозвіл необхідно чітко формулювати.

Згаданий вище принцип «роздільності копірайту» полягає в тому, що право на показ фільму на телебаченні автоматично не означає права на дистрибуторство касет, які містять цей фільм.

Власник копірайту може видати іншій особі виняткову ліцензію на використання певного твору на певній території протягом певного проміжку часу.

Для захисту копірайтних прав, що порушуються, у США не обов'язково реєструвати ліцензію чи інший документ про передання. Можна без цього обійтися. Але відповідна реєстрація розглядається як «конструктивне повідомлення про володіння». Права на копірайт у США теж реєструвати не обов'язково. Але до тих пір поки така реєстрація не буде виконана, відсутня можливість зареєструвати виняткову ліцензію чи інший документ про передання копірайту¹.

Реєстрація створених оригіналів можлива і в Україні. Зокрема, це передбачено статтею 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Вказаний механізм досить широко використовується на практиці. Його можна розглядати як підтвердження державою монопольного характеру власності на конкретний твір.

Законодавство України передбачає й можливість укладання авторських договорів про передавання виняткового або невиняткового права. Цьому присвячена стаття 32 зазначеного вище Закону. В Україні, як і в США, дозвіл може надаватися на використання твору одним чи всіма відомими способами.

Невиняткова ліцензія надає ліцензіатові право використовувати твір дозволеним способом поряд з автором та іншими ліцензіатами невиняткової ліцензії. Водночас виняткова ліцензія надає право тільки ліцензіатові використовувати твір дозволеним способом. Тобто ліцензіар не має права використовувати свій твір протягом терміну чинності ліцензійної угоди.

¹ *Dorr R., Munch C.* Protecting Trade Secrets, Patents, Copyrights and Trademarks. P. 203.

Українське законодавство передбачає, що право на використання твору може обмежуватися у просторі, часі й за змістом. Статті 33 і 34 аналізованого тут Закону України присвячено авторському договору. В «Додатках» до цього посібника наводиться зразок авторського (видавничого) договору. Зауважимо, що неперевершеним взірцем цей зразок вважати не можна. Оскільки нині в Україні авторів та їхніх творів значно більше, ніж видавництв з їхніми можливостями, то нинішні авторські договори більшу схильність виявляють до видавництв. Сподіваємося, що колись і в Україні настануть часи, за яких автори й видавництва боротимуться в однакових вагових категоріях. Стаття 33 українського закону передбачає, що відповідні відомства і творчі спілки можуть розробляти типові авторські договори (зразки авторських договорів).

В Україні договори про передання прав на використання творів укладаються в письмовій формі. Лише договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) може укладатися в усній формі.

Предметом договору про передання прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору.

Договір про передання прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру й порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди).

У США, як і в Україні, гострою є проблема авторства робіт, виконаних найманими працівниками. У разі таких робіт працедавець чи інша особа, для якої готувалася ця робота, вважається її автором. Оскільки Конституція США передбачає надання виняткових прав тільки авторам, то дехто з американських фахівців вказує на конституційну сумнівність автоматичного надання виняткових прав працедавцям без наявності згоди на це відповідних авторів¹.

Дехто з американських фахівців зазначає: якщо Конгрес США, приймаючи копірайтне законодавство, розуміє під автором працедавця, то це відкриває шлях до того, що й інші категорії осіб можуть претендувати на статус автора.

¹ *Nimmer M. et al. Cases and Materials on Copyright. P. 338.*

Нині в США працедавець стає власником копірайту, якщо між ним і найманим працівником відсутня домовленість щодо протилежного.

В Україні первинним суб'єктом авторського права є автор, це передбачено статтею 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Відповідно до статті 16 зазначеного Закону авторське особисте майнове право на твір, створений за угодою з автором, який працює за наймом, належить його авторові, але виняткове майнове право на використання такого твору належить працедавцеві, якщо інше не передбачене угодою.

Прикладом ліцензування суміжних з авторськими прав може слугувати діяльність Американського товариства композиторів, авторів і видавництв (ASCAP). Воно має невиняткові права на ліцензування недраматургічних вистав музичних творів своїх членів. Товариство видає телерадіомовникам та іншим користувачам ліцензії на виконання будь-якого твору, що входить до його інвентаризаційного переліку. За надання ліцензій їхні користувачі сплачують Товариству обумовлену частку надходжень. Одержані роялті розподіляються серед членів Товариства за допомогою складної формули. Товариство здійснює моніторинг використаних музичних творів з метою вияву фактів неліцензованого використання копірайтних робіт.

Іншою організацією, що здійснює ліцензування недраматургічних творів у США, є «Бродкастінг м'юзік». Її створили телерадіомовники в 1939 р. для конкуренції зі згаданим вище Товариством.

Отже, як переконає досвід США, країни ринкової економіки вже мають механізм створення й використання об'єктів авторських прав як їхніми власниками, так і ліцензіатами. Зрозуміло, що він і надалі удосконалюватиметься. Наприклад, правову охорону звукозаписів було запроваджено у США порівняно недавно (в 1972 р.). Певні заходи неодмінно вживатимуться й у майбутньому. Оскільки більшість авторів самі не в змозі постачати на ринок свою продукцію, то вони завжди вдаватимуться до послуг посередників — виконавців творів, видавничих працівників, телерадіомовників та ін. А це означає, що копірайтна монополія завжди в тій чи іншій формі ліцензуватиметься. Зрозуміло, що досвід у цій царині країн високорозвиненої ринкової економіки є корисним для вивчення й застосування в Україні.

Слід вітати формулювання частини 8 статті 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»: «Усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути в ньому зазначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним».

Контрольні запитання

1. Чи залежить авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, у якому відображено твір, одне від іншого згідно із законодавством України і США?
2. Як у США розуміють передавання володіння копірайтом?
3. Чи вважається у США невиняткова ліцензія передаванням копірайту?
4. Як Ви розумієте невиняткову ліцензію на використання копірайтного твору?
5. Чи передбачене в США передавання копірайту в усній формі?
6. Що означає принцип «роздільності» копірайту?
7. Що означає принцип «нероздільності» копірайту?
8. Чим викликана поява принципу «роздільності» копірайту?
9. Які основні права у США охороняються копірайтом?
10. Які виняткові права має в Україні автор чи особа, яка володіє авторським правом?
11. Коли у США вперше було чітко визнано виняткове право на публічний показ?
12. Як Ви розумієте «добропорядне використання» копірайтних творів?
13. У чому полягає зміст «доктрини першого продажу»?
14. Чи дозволяється у США пряма або опосередкована оренда комп'ютерного забезпечення?
15. Ваше розуміння реєстрації контракту як «конструктивного повідомлення» громадськості про володіння копірайтом.
16. Що в Україні, згідно із Законом «Про авторське право і суміжні права», вважається «презумпцією авторства»?
17. Чи передбачає законодавство України можливість укладання ліцензійного договору на використання твору?
18. Чи можна, згідно із законодавством України, розглядати авторський договір як різновид ліцензійного договору на використання твору?

19. Хто в Україні вважається співавторами твору?
20. Чи всі об'єкти авторських творів можна в Україні вільно відтворювати в особистих цілях?
21. Коли в Україні твір переходить у суспільне на дбання?
22. Як в Україні відбувається відчуження майнових прав суб'єктів авторського права?
23. Як передати в Україні права на використання твору?
24. Чим відрізняється в Україні авторський договір про передавання виняткового права на використання твору від авторського договору про передавання невиняткового права на використання твору?
25. Чи можна в Україні договір про передавання права на використання твору укласти в усній формі?
26. Що в Україні вважається суттєвими умовами договору про передавання прав на використання творів?
27. Де в Україні вирішуються спори про відповідальність за невиконання умов авторських договорів?

ЛІЦЕНЗІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ НОУ-ХАУ Й ШОУ-ХАУ

§1. Ліцензування секретів виробництва

Як вже зазначалося, у перекладі з англійської мови *know-how* означає *знати, як*, а *show-how* — *показати, як*. І те, й інше є секретом виробництва.

Охорона комерційної таємниці на теренах України є новим явищем. За часів панування соціалістичних виробничих відносин у колишньому СРСР такого поняття, як комерційна таємниця, просто не було. Зрозуміло, що не можна володіти тим, чого немає.

З огляду на це аналізувати проблеми, що виникають у процесі використання секретів виробництва на ліцензійній основі, доведеться в цій лекції на матеріалах США та Європейського Співтовариства, які накопичили в цій царині значний досвід.

Спочатку зупинимося на загальних питаннях ліцензування секретів виробництва.

Ліцензія є контрактом, згідно з яким власник секрету виробництва дозволяє іншій особі (ліцензіатові) використовувати секрет, як правило, за винагороду. Фахівці зауважують, що ліцензування секрету виробництва надає його власникові гнучкості й можливості накопичити капітал, використовуючи секрет виробництва. При цьому виходять з того, що особи, які залишають за собою титул власності, а об'єкт власності лише ліцензують іншим особам для використання, мають більше важелів для контролю над тим, як одержувач використовує об'єкт, порівняно з тією ситуацією, коли титул власності продається цілком. Зокрема, ліцензування особливо подобалося виробникам і дистриб'юторам комп'ютерного забезпечення. Шанси на збереження секретів виробництва в комп'ютерних програмах, спираючись на механізм ліцензування, різко зростають. У випадках з програмами, виконаними за замовленням, чи з програмами, що поширюються серед обмеженого кола споживачів, виробники комп'ютерних програм, як правило, надають їх споживачам на звичайній

ліцензійній основі, а не продають їх відразу. В ліцензійних угодах компанія-виробник вимагає, щоб споживач зберігав програму конфіденційно й поведився з нею так, аби зберегти її секретність. Зокрема, ліцензія може стосуватися зобов'язання споживача не застосовувати зворотний інжиніринг (декомпіляцію) для з'ясування того, як вона працює.

Зрозуміло, що компанії-виробники не мають можливості укласти традиційні ліцензійні угоди з кожним користувачем комп'ютерних програм масового застосування. Ось чому було запроваджено так звану «ліцензію, вкладену в пакет» (*shrink-wrapped license*). Ззовні упаковки масової програми в целофановому пакеті міститься те, що називається «**правовим документом**». У ньому попереджається, що відкриття опечатаної упаковки й використання вказуватиме на згоду покупця з положеннями й умовами договору. Якщо він з цим документом не згодний, то може повернути невикористану програму для одержання сплачених за неї грошей. Сплачені за програму гроші не означають передавання права власності на виріб, де зафіксована програма, споживачеві, а є ліцензійними платежами за використання комп'ютерної програми, право власності на яку залишається за виробником. У цьому виді ліцензії зазначається, що програма є секретом виробництва виробника, і покупець не може застосовувати щодо неї зворотного інжинірингу, декомпіляції, демонтажу чи перекладу об'єктного коду. Виконання споживачем будь-якої названої вище дії означає розірвання ліцензійного договору і притягнення споживача до відповідальності¹.

§2. Цехове право й секрети виробництва

Перейдемо тепер до аналізу тієї ситуації, коли секрети виробництва створюються у зв'язку з виконанням службового завдання, тобто коли діють взаємостосунки «роботодавець — найманий працівник».

Цехове право (*shop-right*) — це право, яке не підлягає відкликанню. Воно є невинятковим і таким, що не передається, правом на використання секрету виробництва без зобов'язання сплачувати ро-

¹ Barrett M. Intellectual Property. St. Paul, 1995. P. 45–46.

ялті. В одному із судових рішень у США було зафіксовано, що це право є застосуванням принципів справедливості, бо оскільки найманий працівник використовує час, обладнання й матеріали свого господаря для одержання конкретного результату, то господар справедливо має право на використання того, що втілює його власність. Як правило, цехове право поширюється на об'єкти, які мають зв'язок з підприємницькою діяльністю працедавця. Окрім часу, обладнання й матеріалів, найманий працівник для одержання секрету виробництва, в принципі, може залучати ще й кошти, кадри та інші види ресурсів працедавця. В деяких судових рішеннях у США прозвучала ще й вимога про те, що однією з умов визнання за працедавцем цехового права є первинний дозвіл найманого працівника своєму працедавцеві використовувати секрет виробництва без сплати спеціальної винагороди за це.

З метою уникнення невизначеностей, які містяться в законодавстві, щодо прав власності на секрети виробництва, значного поширення набула практика, коли від найманих працівників завчасно вимагають укладення договорів про передавання працедавцям будь-яких секретів виробництва, створених за період працевлаштування відповідних найманих працівників.

Ставлення американських судів до таких угод є досить схвальним за умови, що секрети виробництва резонним чином стосуються підприємницької діяльності працедавців, а термін їх чинності не виходить занадто далеко за межі періоду працевлаштування найманих працівників у відповідних працедавців.

Для того, аби зменшити можливості працедавців для зловживання, низка американських штатів прийняла закони, які регулюють передавання найманими працівниками відповідним працедавцям своїх службових винаходів. З цеховими правами на використання підприємцями секретів виробництва, створених їхніми найманими працівниками, тісно пов'язані угоди працедавців і найманих працівників про уникнення конкуренції після закінчення періоду працевлаштування та про нерозкриття секретів виробництва, які стали відомі в результаті виробничої діяльності.

Багато трудових контрактів у країнах ринкової економіки і, зокрема, у США містять положення, згідно з якими наймані працівники зобов'язуються не розкривати довірені їм секрети виробництва й не конкурувати з працедавцем після зміни місця роботи.

Працедавці часто покладаються на угоди про уникнення конкуренції для того, щоб запобігти використанню колишніми найманими працівниками цінної інформації, здобутої під час роботи. Але оскільки такі угоди є певним обмеженням конкуренції, то суди ретельно їх вивчають і беруть до уваги лише тоді, коли вважають, що працедавець потрібно охороняти від неналежної і несправедливої конкуренції.

У ряді штатів США прийнято законодавство, яке регулює чинність угод щодо уникнення конкуренції¹.

Ті угоди про нерозкриття, які незаконним чином обмежують конкурентів чи занадто перешкоджають фізичній особі в одержанні засобів до життя, судами до уваги не беруться. Суди не підтримують спроби сторін під маскою угод про нерозкриття досягти того, що їм заборонено законом у рамках угод про уникнення конкуренції.

Коротко слід згадати і про такий аспект, як промислове шпигунство.

§3. Промислове шпигунство

Промислове шпигунство можна охарактеризувати як збирання інформації на позаліцензійній основі.

В одній з американських монографій зазначалося: «Той факт, що секрет виробництва має таку природу, що його можна відкрити шляхом експериментування чи за допомогою інших добросовісних і законних засобів, не позбавляє його власника права на охорону від тих, хто хотів би заволодіти ним за допомогою недобросовісних заходів»².

Зрозуміло, що заборонений плід солодкий і завжди знайдуться охочі його скуштувати. Не є винятком з цього правила і сфера секретів виробництва.

У книзі відомого американського фахівця П.Гольдштейна зазначається: «Промислове шпигунство стало популярним видом спорту для деяких сегментів нашої промислової громадськості. Все ж таки наша відданість вільній економічній конкуренції не повинна змусити нас сприйняти закон джунглів як моральний стандарт для засто-

¹ *Barrett M. Intellectual Property.* P. 61.

² *Francis W., Collins R. Cases and Materials on Patent Law.* P. 25.

сування його в наших комерційних стосунках. Наша терплячість до шпигунської гри має закінчуватися там, де охорона, яка потрібна для запобігання шпигунству, настільки дорога, що вихолощує дух винахідництва. Комерційна приватність мусить охоронятися від шпигунства, якого резонно можна не очікувати чи не запобігати. Ми не вважаємо, що все, що не відкрито зору, міститься за завісою, яка охороняється, чи що будь-яка інформація, здобута за допомогою оптичного пристрою, є забороненою. Навпаки, для того, аби наша промислова конкуренція залишалася здоровою, необхідно мати простір для огляду промисловця-конкурента»¹.

Оскільки промислове шпигунство та інше незаконне розголошення секретів виробництва завдають шкоди їхнім власникам, то державою встановлено відшкодування заподіяних збитків.

У США суди часто визначають грошове відшкодування позивачеві за незаконне розголошення його секретів виробництва в розмірі втрачених ним прибутків, неправомірно одержаних порушником. У принципі ж американське законодавство дозволяє стягувати відшкодування як у розмірі дійсних втрат позивача, викликаних незаконним присвоєнням секретів виробництва, так і в обсязі несправедливого збагачення відповідача, яке не враховане під час розрахунків втрат прибутків позивача. Якщо ж неправомірне присвоєння чужих секретів виробництва мало зловмисний характер, то з порушника можуть бути стягнуті суми, що до двох разів перевищують збитки позивача і прибутки відповідача, а також гонорар адвоката в розумному обсязі.

За певних обставин не відкидається можливість відшкодування відповідачем затрат позивача щодо зміцнення та вдосконалення його системи охорони секретів виробництва².

Якщо патент є монополією, яку протягом певного часу надає суспільство винахідникові за те, що він розкрив громадськості предмет свого винаходу, то секрети виробництва не мають подібного монопольного статусу. Їх можна розгадувати, а розгадавши — використувувати.

¹ *Goldstein P. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. New York, 1993. P. 131–132.*

² *Goldstein P. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. P. 126, 127.*

Особи, які не пов'язані конфіденційними стосунками з власником секретів виробництва й не одержували їх незаконним шляхом, мають право відтворювати й використовувати зазначені секрети. Це правило повністю стосується й такого явища, як **«зворотний інжиніринг»** (*reverse engineering*), тобто комплексу заходів, за яких продукт чи секретна формула, спосіб тощо для початку аналізуються з метою виявлення слідів, що є важливими для їх створення. Спираючись на здобуту таким чином інформацію, зазначені секрети виробництва відтворюються.

Лінія вододілу між неправомірним присвоєнням секретів виробництва і правомірним зворотним інжинірингом не завжди чітко визначається. Якщо у процесі розгадування чужих секретів використовується не своя, а побічна вторинна інформація, то шанси на звинувачення в незаконному присвоєнні чужих виробничих секретів різко зростають¹.

§4. Охорона секретів виробництва й антимонопольне законодавство у Європейському Співтоваристві

Загальновідомо, що Україна проголосила курс на адаптування свого законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Розглянемо тепер як у ЄС узгоджується охорона секретів виробництва з розвитком економічної конкуренції. Згадаємо, що у статті 85 Римського договору, згідно з якою було утворено «Спільний ринок», зазначено:

«1. Як несумісні зі «Спільним ринком» забороняються: всі угоди між підприємствами, рішення асоціації підприємств і узгоджені дії, які можуть вплинути на торгівлю між державами й метою чи наслідком яких є уникнення, обмеження або спотворення конкуренції всередині «Спільного ринку». До них належать такі, що:

а) прямо чи опосередковано фіксують закупівельні або продажні ціни та будь-які інші комерційні умови;

б) обмежують чи контролюють виробництво, ринки, технічний розвиток або інвестиції;

¹ *Goldstein P. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. P. 133.*

- в) розподіляють ринки чи джерела постачання;
- г) застосовують неоднакові умови до еквівалентних угод з іншими сторонами в торгівлі, ставлячи їх тим самим у невідгідне конкурентне становище;
- г) ставлять укладення контрактів у залежність від прийняття іншими сторонами додаткових зобов'язань, які за суттю або відповідно до комерційних традицій не мають жодного зв'язку з предметами таких контрактів.

2. Будь-яка угода чи рішення, заборонені відповідно до цієї статті, є автоматично такими, що не мають юридичної сили.

3. Положення пункту першого, все ж таки, можуть бути визнані як такі, що не застосовуються щодо будь-якої угоди чи категорій угод між підприємствами; рішення або категорії рішень асоціацій підприємств, узгодженої дії чи категорій узгоджених дій, що роблять внесок в удосконалення виробництва, розподіл товарів чи в поглиблення технічного або економічного прогресу, надаючи споживачам справедливу частку одержуваної вигоди і які:

а) не накладають на відповідні підприємства обмежень, що не є необхідними для досягнення цих цілей;

б) не надають таким підприємствам можливості усунення конкуренції щодо значної частини відповідних продуктів¹.

Далі детально зупинимося на документі, який також міститься у вищезазначеному джерелі.

Відповідно до Правила Комісії Європейського Співтовариства «Про застосування пункту третього статті вісімдесят п'ятої Римського договору до певних категорій ліцензійних угод з ноу-хау» від 30 листопада 1988 р. (№ 556/89) вважаються прийнятними з точки зору економічної конкуренції такі зобов'язання:

1. Ліцензіар не надаватиме ліцензії іншим підприємствам на використання запатентованого винаходу на ліцензованій території.

2. Ліцензіар сам не використовуватиме ліцензовану технологію на ліцензованій території.

3. Ліцензіат не використовуватиме ліцензовану технологію на територіях у межах «Спільного ринку», зарезервованих для ліцензіара.

4. Ліцензіар не випускатиме і не використовуватиме ліцензований продукт або не використовуватиме запатентований спосіб на

¹ Competition Law in the European Communities. Vol. 1. Brussels, 1990. P. 9.

територіях у межах «Спільного ринку», які зарезервовані для інших ліцензіатів.

5. Ліцензіат не проводитиме активної політики щодо постачання ліцензованого продукту на ринок на територіях у межах «Спільного ринку», які ліцензовані іншим ліцензіатам, і, зокрема, не застосовуватиме реклами, спеціально спрямованої на ці території, не утворюватиме будь-яке відділення (філіал) чи будь-який дистриб'юторський склад.

6. Ліцензіат не постачатиме ліцензований продукт на ринок на територіях, ліцензованих іншим ліцензіатам у межах «Спільного ринку».

7. Ліцензіат використовуватиме лише товарний знак ліцензіара або оформлення, вказане ліцензіаром, для відрізнення ліцензованого продукту протягом періоду чинності угоди за умови, що ліцензіатові не перешкоджають ідентифікувати себе як виробника ліцензованих продуктів.

8. Ліцензіар обмежуватиме своє виробництво ліцензованого продукту обсягами, необхідними йому для виробництва його власних продуктів, і продаватиме ліцензований продукт лише як складову частину його власного продукту, чи як заміну його частину, або іншим чином у зв'язку з продажем його власного продукту, за умови, що відповідні обсяги вільно визначаються ліцензіатом.

Назване вище в пунктах 1–5 дозволяється впродовж 10 років від дати укладання першої ліцензійної угоди тим ліцензіаром, який входить на певну територію з відповідною технологією. Стосовно шостого пункту термін сприйняття обмежень встановлено протягом 5 років.

Перший пункт статті 85 Римського договору не застосовується лише тоді, коли сторони угоди ідентифікують секрети виробництва в будь-якій доречній формі, і тільки протягом того часу, коли вони залишаються секретними й суттєвими.

Оскільки зобов'язання, згадані вище в пунктах 1–5, стосуються території країн-членів, у яких така ж технологія охороняється патентами, то пункт 1 статті 85 Договору не застосовується до таких держав доти, поки ліцензований продукт або спосіб охороняється в цих країнах-членах такими патентами, за умови, що строк такої охорони перевищує 10 років. Пункт 1 статті 85 не застосовується лише в тому разі, коли ліцензіат сам виготовляє чи пропонує виготовляти ліцен-

§4. Охорона секретів виробництва й антимонопольне законодавство у ЄС

зований продукт або продукт виготовляється пов'язаним з ним підприємством чи субпідприємником.

Вважається прийнятним, щоб у восьми вищеназваних зобов'язаннях містилися такі умови:

1. Зобов'язання ліцензіата не розголошувати ноу-хау, повідомлені йому ліцензіаром; ліцензіат має дотримуватися такого зобов'язання й після закінчення строку чинності угоди.

2. Зобов'язання ліцензіата не видавати субліцензії чи не поступатися ліцензією.

3. Зобов'язання ліцензіата не використовувати ліцензовані ноу-хау після припинення чинності угоди, якщо ноу-хау все ще залишаються секретними.

4. Зобов'язання ліцензіата передавати ліцензіарові будь-який досвід, набутий під час використання ліцензованої технології, та надавати йому невиняткову ліцензію щодо удосконалень чи нового використання тієї технології за умови, що:

а) ліцензіатові не перешкоджають упродовж чи після закінчення періоду чинності угоди вільно використовувати його власні удосконалення, якщо це можна здійснювати окремо від ноу-хау ліцензіара, або ліцензувати їх третім сторонам, якщо ліцензування третім сторонам не розкриває ноу-хау, передані ліцензіаром і які все ще є секретними; під час укладення таких угод ліцензіат має запитати у свого ліцензіара про відповідний дозвіл, якщо є підстави вважати, що ліцензування вдосконалень третім сторонам розкриє ноу-хау ліцензіара;

б) ліцензіар взяв зобов'язання (виняткове або невиняткове) передавати свої власні удосконалення ліцензіатові і його право на використання удосконалень ліцензіара, які є невіддільними від ліцензованих ноу-хау, не виходить за дату, на яку припиняється право ліцензіата використовувати ноу-хау ліцензіара, за винятком припинення дії угоди з огляду на її порушення ліцензіатом. Це не шкодить зобов'язанню ліцензіата надати ліцензіарові можливість продовжувати використання удосконалень після вказаної дати, якщо одночасно він відмовляється від заборони на використання після припинення строку чинності або погоджується, після того, як йому була надана можливість ознайомитися з удосконаленнями ліцензіата, сплатити належні роялті за їх використання.

5. Зобов'язання ліцензіата дотримуватися мінімальних якісних вимог щодо ліцензованого продукту, одержувати товари або послуги

від ліцензіара, підприємства, вказаного ліцензіаром, якщо такі якісні вимоги стосовно товарів і послуг є необхідними для:

- а) технічно задовільного використання ліцензованої технології або
- б) для забезпечення того, що виробництво ліцензіата відповідає стандартам якості, яких дотримуються ліцензіар та інші ліцензіати і для дозволу ліцензіарові проводити пов'язані перевірки.

6. Зобов'язання:

а) інформувати ліцензіара про неправомірне присвоєння його ноу-хау або про порушення ліцензованих патентів;

б) про вчинення або про допомогу ліцензіарові у вчиненні законних кроків проти неправомірного присвоєння й порушень виняткових прав, за умови, що такі зобов'язання не шкодять праву ліцензіата подавати позов про недійсність ліцензованих патентів чи оспорювати секретність ліцензованих ноу-хау, якщо лише ліцензіат сам певним чином не сприяв їх розкриттю.

7. Зобов'язання ліцензіата, у тому разі, коли ноу-хау стали публічно відомими іншим чином, окрім дій ліцензіара, продовжувати сплачувати до кінця чинності угоди роялті в розмірі й за період, визначений сторонами, без шкоди для сплати будь-яких додаткових збитків у тому разі, коли ноу-хау стають публічно відомими з огляду на дії ліцензіата, який порушив угоду.

8. Зобов'язання ліцензіата обмежити використання ліцензованої технології однією чи більше галуззю техніки, які охоплюються ліцензованою технологією або од ним чи більше ринком продукту.

9. Зобов'язання ліцензіата сплачувати мінімальні роялті або випускати мінімальну кількість ліцензованого продукту чи виконувати мінімальну кількість операцій під час використання ліцензованої технології.

10. Зобов'язання ліцензіара створювати ліцензіатові сприятливіші умови, ніж ті, які ліцензіар надає іншому підприємству, після того, як угода набирає чинності.

11. Зобов'язання ліцензіата маркувати ліцензований продукт фірмовим найменуванням ліцензіара.

12. Зобов'язання ліцензіата не використовувати ноу-хау ліцензіара під час нарощування виробничих потужностей для третіх осіб. Це не шкодить праву ліцензіата нарощувати свої виробничі потужності чи вводити додаткові потужності для власного використання на звичайних комерційних умовах, долучаючи сплату додаткових роялті.

Неприйнятними з точки зору економічної конкуренції в Європейському Співтоваристві вважаються зобов'язання ліцензіата, згідно з якими він:

- припиняє використання ліцензованих ноу-хау після припинення ліцензійної угоди за умови, що ноу-хау не стали загальнодоступними з його вини;
- надає ліцензіарові виняткову ліцензію, відповідно до якої ліцензіатові не можна самому використовувати ці вдосконалення чи ліцензувати їх третім сторонам, якщо такі вдосконалення не залежать від ноу-хау ліцензіара;
- надає ліцензіарові невинятковій ліцензії на вдосконалення, пов'язані з ноу-хау ліцензіара, якщо строк дії права ліцензіара на використання вдосконалень перевищує строк дії права ліцензіата на використання ноу-хау ліцензіара, за винятком випадків, коли угода розривається ліцензіатом;
- сплачує роялті, якщо ноу-хау стали загальнодоступними з вини ліцензіара чи пов'язаного з ним підприємства;
- утримується від оспорування комерційної таємниці ноу-хау;
- сплачує роялті за товари й послуги, які повністю або частково випускаються згідно з технологією, що відрізняється від ліцензованої.

Правило Комісії Європейського Співтовариства (№ 556/89), яке розглядаємо, передбачає, що ліцензійна угода автоматично подовжується долученням до неї нового вдосконалення, переданого ліцензіаром. Але ліцензіат має право відмовитися від такого вдосконалення. Ліцензіар і ліцензіат можуть припинити угоду після закінчення первинного терміну її дії або, щонайменше, через кожні три роки після цієї дати. Це передбачено з метою уникнення довготривалого штучного зв'язку між сторонами угоди. Але вони можуть укласти нові ліцензійні угоди щодо нових вдосконалень.

Можуть бути випадки, коли угоди про передавання секретів виробництва містять положення, які суперечать економічній конкуренції. В такому разі необхідно звернутися до Комісії Європейського Співтовариства. Зваживши всі «за» і «проти», Комісія може дати дозвіл на їх виконання.

Дане Правило стосується, зокрема:

1) чистих угод з ноу-хау чи змішаних угод, коли ліцензіар не є розробником ноу-хау або патентовласником, але уповноважений

розробником чи патентовласником видавати ліцензію або субліцензію;

2) передавання ноу-хау або ноу-хау і патентів, коли ризик, пов'язаний з їх використанням, покладається на особу, яка передає, зокрема, коли сума, що сплачується за передання, залежить від обсягу продуктів, досягнутого особою, яка приймає, виготовлених з використанням ноу-хау і патентів, кількості таких виготовлених продуктів чи кількості виконуваних операцій з використанням ноу-хау або патентів;

3) «чистих» угод з ноу-хау або змішаних угод, за яких права або зобов'язання ліцензіара беруться підприємства ми, пов'язаними з ними.

Вище було наведено далеко не повний перелік положень Правил № 556/89. Але його досить для того, щоб зрозуміти: в Європейському Співтоваристві зазначеною проблемою вже давно й серйозно опікуються й у цій царині накопичили чималий досвід, який знадобиться й Україні. Зрозуміло, що за ринкової економіки необхідно оберігати секрети виробництва. Але під маскою секретів виробництва можуть приховуватися спроби придушення чи обмеження економічної конкуренції.

Отже, якщо Західна Європа навчилася одночасно мати справу як з секретами виробництва, так і з економічною конкуренцією, то, маючи бажання, це може зробити й Україна.

Поки що в Україні відсутнє спеціальне законодавство, яке регулювало б правовідносини, пов'язані із секретами виробництва. Для цього використовуються загальні норми зобов'язального права. Правовий захист в Україні секретів виробництва на сучасному етапі вважається (і не безпідставно!) слабким.

Автор цього навчального посібника сподівається, що виконана ним робота певним чином сприятиме подоланню Україною зазначеної несприятливої ситуації.

Поки що в Україні накопичено обмаль досвіду щодо використання секретів виробництва на ліцензійній основі.

1. Чи можна ноу-хау і шоу-хау брати в оренду у їхнього власника?
2. Коли, хто і з якою метою купує собі чужі секрети виробництва?
3. Чому ліцензування секретів виробництва особливо сподобалося виробникам і дистриб'юторам комп'ютерного забезпечення?
4. Як діє механізм цехового права щодо секретів виробництва?
5. У чому полягає зміст угод про уникнення конкуренції між працедавцями та їхніми колишніми найманими працівниками?
6. Які, на Ваш погляд, чинники спонукають вдавати ся до промислового шпигунства?
7. Чи можна добросовісним способом розгадувати секрети виробництва, а розгадавши — використовувати?
8. Як Ви уявляєте собі «зворотний інжиніринг»?
9. Чому охорона секретів виробництва привернула увагу законодавця у «Спільному ринку» ще в 1988 р.?
10. Які, на Ваш погляд, положення Правила Комісії Європейського Співтовариства (№ 556/89) є найактуальнішими для нинішньої України?
11. Чи можна в Європейському Співтоваристві змусити ліцензіата припинити використання ліцензованих ноу-хау після закінчення чинності відповідної угоди?
12. Чи існує в сучасній Україні спеціальне законодавство щодо правової охорони секретів виробництва та їх ліцензійного використання? Якщо ні, то як регулюється це явище?
13. Що Вам відомо про практику використання в Україні секретів виробництва на ліцензійній ос нові?
14. Які, на Ваш погляд, потрібно здійснити першочергові заходи щодо налагодження правового регулювання в Україні секретів виробництва?

Розділ III

МІЖНАРОДНА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3.1. Передмова до розділу

Світ тісний. Держави не можуть існувати, відгородившись одна від іншої китайськими стінами. Інтернаціоналізація господарського життя вимагає інтернаціоналізації інших сфер людської діяльності. Не залишається осторонь цього процесу і діяльність з охорони інтелектуальної, зокрема промислової власності.

Охоронні документи на об'єкти промислової власності, як правило, діють на території тих держав, які їх видали. Дія патенту України на винахід обмежується територією України подібно тому, як російський патент є чинним на території Російської Федерації. Якщо заявник хоче одержати правову охорону на свій об'єкт промислової власності, то такий заявник, як правило, має подавати окремі заявки в кожній країні.

Кожне правило має винятки. Є вони і в патентній справі. У ній маємо 9 винятків із цього загального правила:

1. Європейський патент, який видає Європейське патентне відомство, поширюється на 17 європейських країн (Австрію, Бельгію, Велику Британію, Грецію, Данію, Ірландію, Іспанію, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Німеччину, Португалію, Францію, Швейцарію, Швецію).

2. Міжнародні реєстрації товарних знаків, що відбувається згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, можуть поширюватися більше, ніж на три десятки країн різних континентів (у тому числі Україну).

3. Дія реєстрацій, що здійснюються відомством по товарних знаках країн Бенілюксу, може поширюватися на Бельгію, Люксембург і Нідерланди.

4. Міжнародні депонування відповідно до Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків, може поширюватися на даному етапі на більше ніж два десятки країн.

5. Дія депонувань, що здійснюються Відомством по промислових зразках країн Бенілюксу, поширюється на три країни цієї групи.

6. Охоронні документи на винаходи і промислові зразки, що видані Відомством Африканської регіональної організації промислової власності (АРОПВ, Зімбabwe, м. Харара), поширюються на 11, умов-

но кажучи, англомовних африканських країн — Ботсвану, Гамбію, Гану, Замбію, Зімбабве, Кенію, Лесото, Малаві, Свазіленд, Судан, Уганду.

7. Дія охоронних документів на винаходи, товарні знаки і промислові зразки, що видаються Африканською організацією інтелектуальної власності (АОІВ, Габон, м. Яунде) поширюється на 14 африканських, умовно кажучи, франкомовних країн — Бенін, Буркіна Фасо, Габон, Гвінею, Камерун, Конго, Котд-Івуар, Мавританію, Малі, Нігерію, Сенегал, Того, Центрально-Африканську Республіку, Чад.

8. 15 грудня 1975 р. була підписана Люксембурзька «Конвенція про європейський патент для «Спільного ринку» («Конвенція про патент Співтовариства»). Суть Конвенції полягає в тому, що держави-учасниці вважають європейський патент, виданий за процедурою Мюнхенської конвенції 1973 р., патентом Європейського Співтовариства. Статею 2 Конвенції встановлено, що патенти Співтовариства мають єдиний характер. Патенти мають однакову дію на всіх територіях, до яких застосовується ця Конвенція, і можуть видаватися, передаватися, анулюватися і припиняти дію щодо всіх таких територій у цілому,

9. Євразійська патентна конвенція передбачає видачу патенту СНД (див. 3.18).

У цьому розділі йтиметься мова про міжнародну охорону інтелектуальної власності. Тема складна, велика, цікава. У повному її обсязі для неї мало було б окремої книги, не те що цього розділу в підручнику. Складові частини цього розділу присвячені короткому ознайомленню з найголовнішими положеннями міждержавних угод у сфері інтелектуальної власності. Такі угоди, розробка, а також внесення змін, які відбуваються протягом років, десятиліть і навіть століть є складними документами. Без відповідної підготовки їх важко читати і розуміти. Ось тут у пригоді й стане вам цей розділ. Добре вивчивши його, вам буде значно легше зрозуміти карколомні процедури міжнародної охорони інтелектуальної власності, викладені до того ж у дещо незвичному для нашого читача вигляді.

Автор цих рядків намагався викласти на папері не лише найголовніші положення, але й докладав зусиль, щоб передбачити те, наскільки вони довготривалі. Ніколи життя не стоїть на місці. Не виключено, що певні положення згодом застаріють, не відповідатимуть вимогам часу і будуть вилучені з текстів міжнародних угод, Але до

того часу читач цієї книги стане досвідченим спеціалістом у галузі патентної справи, слідкуватиме за змінами і підготує та опублікує свою власну книгу, яка принесе як загальноосвітню, так і практичну користь майбутнім читачам. Отже, читаємо, думаємо, запам'ятовуємо. А є можливість, то й формулюємо пропозиції, спрямовані на удосконалення міжнародних механізмів охорони інтелектуальної власності.

3.2. Багатостороння конвенція з уникнення подвійного оподаткування копірайтних роялті (*Multilateral Convention for the Avoidance of Double Taxation of Copyright Royalties*)

Протягом 26 листопада – 13 грудня 1979 р. у Мадриді відбулася «Міжнародна конференція держав з подвійного оподаткування копірайтних роялті, що переказуються з однієї країни до іншої» (*International Conference of the States on the Double Taxation of Copyright Royalties Remitted from One Country to Another*). Цю Конференцію скликали разом ЮНЕСКО та ВОІВ, відповідно до резолюції 5/9. 2/1, розділ II, прийнятої Генеральною конференцією ЮНЕСКО на її двадцятій сесії, а також відповідно до рішення, прийнятого Генеральною Асамблеєю ВОІВ та Асамблеєю і Конференцією представників Міжнародного союзу з охорони літературних і художніх творів (Бернського союзу) на їх чергових сесіях, які відбулися у вересні 1978 р.

Конвенція та додатковий протокол до неї були підписані 13 грудня 1979 р.

3.3. Бернська Конвенція про охорону літературних і художніх творів (*Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*)

Укладена 9 вересня 1886 р. в Берні. Доповнювалася в Парижі 4 травня 1896 р., переглядалася в Берні 13 листопада 1908 р., доповнювалася в Берні 20 березня 1914 р., переглядалася в Римі

2 червня 1928 р., у Брюсселі 26 червня 1948 р., Стокгольмі 14 липня 1967 р., Парижі 24 липня 1971 р., доповнювалася в Женеві 28 вересня 1979 р.

Конвенція відкрита для всіх держав, які бажають брати у ній участь. Ратифікаційні грамоти або акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директору ВОІВ.

Країни, які беруть участь у Конвенції, є членами Бернського союзу з охорони прав авторів на їх літературні і художні твори. Слід мати на увазі, що Бернська конвенція діє для держав-учасниць у різних своїх редакціях. Адміністративні функції Бернського Союзу виконує ВОІВ.

Статті Конвенції не мають офіційних заголовків, але в сучасному тексті Конвенції номери статей супроводжуються напівофіційними заголовками. Наводимо структуру Конвенції:

Стаття 1. Заснування Союзу (*Establishment of a Union*).

Стаття 2. Твори, що охороняються (*Protected Works*).

Стаття 2-біс. Можливе обмеження в охороні певних творів (*Possible Limitation of Protection of Certain Works*).

Стаття 3. Критерії охороноспроможності (*Criteria for Eligibility for Protection*).

Стаття 4. Критерії охороноспроможності кінематографічних творів, творів архітектури та деяких художніх творів (*Criteria for Eligibility for Protection of Cinematographic Works, Works of Architecture and Certain Artistic Works*).

Стаття 5. Гарантовані права (*Rights Guaranteed*).

Стаття 6. Можливе обмеження охорони щодо певних робіт, осіб з деяких країн за межами Союзу (*Possible Restriction of Protection in Respect of Certain Works of Nationals of Certain Countries Outside the Union*).

Стаття 6-біс. Немайнові права (*Moral Rights*).

Стаття 7. Термін охорони (*Term of Protection*).

Стаття 7-біс. Термін охорони співавторських творів (*Term of Protection for Works of Joint Authorship*).

Стаття 8. Право перекладу (*Right of Translation*).

Стаття 9. Право відтворення (*Right of Reproduction*).

Стаття 10. Деяке вільне використання творів (*Certain Free Use of Works*).

Стаття 10-біс. Подальші можливі вільні використання творів (*Further Possible Free Uses of Works*).

Стаття 11. Певні права на драматургійні та музичні твори (*Certain Rights in Dramatic and Musical Works*).

Стаття 11-біс. Мовлення та споріднені права (*Broadcasting and Related Rights*).

Стаття 11-тер. Певні права на літературні твори (*Certain Rights in Literary Works*).

Стаття 12. Право на адаптування, аранжування та іншу зміну (*Rights of Adaptation, Arrangement and Other Alteration*).

Стаття 13. Можливе обмеження права запису музичних творів та будь-яких слів, що до них належать (*Possible Limitation of the Rights of Musical Works and Any Words Pertaining Thereto*).

Стаття 14. Кінематографічні та споріднені права (*Cinematographic and Related Rights*).

Стаття 14-біс. Спеціальні положення, що стосуються кінематографічних творів (*Special Provisions Concerning Cinematographic Works*).

Стаття 14-тер. Право слідування на твори мистецтва та рукописи (*Droit de Suite in Works of Art and Manuscripts*).

Стаття 15. Право на примусове дотримування прав, що охороняються (*Right to Enforce Protected Rights*).

Стаття 16. Примірники — порушники (*Infringing Copies*).

Стаття 17. Можливості контролю за обігом, презентацією і експонуванням робіт (*Possibility of Control of Circulation, Presentation and Exhibition of Works*).

Стаття 18. Твори, що існують на дату набрання чинності Конвенцією (*Works Existing on Convention's Entry into Force*).

Стаття 19. Охорона сильніша за ту, що впливає з Конвенції (*Protection Greater Than Resulting From Convention*).

Стаття 20. Спеціальні домовленості між країнами Союзу (*Special Arrangements Among Countries of the Union*).

Стаття 21. Спеціальні положення, які стосуються країн, що розвиваються (*Special Provisions Regarding Developing Countries*).

Стаття 22. Асамблея.

Стаття 23. Виконавчий комітет.

Стаття 24. Міжнародне бюро.

Стаття 25. Фінанси.

Стаття 26. Зміни.

Стаття 27. Перегляд.

Стаття 28. Прийняття і набрання чинності Актом для країн Союзу.

Стаття 29. Прийняття і набрання чинності Актом для країн, що не є членами Союзу.

Стаття 29-біс. Наслідки прийняття Акта для цілей статті 14(2) конвенції ВОІВ.

Стаття 30. Застереження.

Стаття 31. Застосування до деяких територій.

Стаття 32. Застосування цього Акта та більш ранніх Актів.

Стаття 33. Суперечки (*Disputes*).

Стаття 34. Закриття деяких більш ранніх положень.

Стаття 35. Термін чинності Конвенції. Денонсація.

Стаття 36. Застосування Конвенції.

Стаття 37. Прикінцеві положення.

Стаття 38. Перехідні положення.

Додаток (*Appendix*)

Спеціальні положення, які стосуються країн, що розвиваються (*Special Provisions Regarding Countries*).

Стаття I. Пільги, відкриті для країн, що розвиваються (*Faculties Open to Developing Countries*).

Стаття II. Обмеження права на переклад (*Limitations on the Rights of Translation*).

Стаття III. Обмеження права на відтворення (*Limitations on the Rights of Reproduction*).

Стаття IV. Положення, притаманні ліцензіям відповідно до статей II та III (*Provisions Common to Licences Under Articles II and III*).

Стаття V. Альтернативна можливість обмеження права на переклад (*Alternative Possibility for Limitation of the Right of Translation*).

Стаття VI. Можливості застосування або допуску застосування деяких положень Додатку до того, як він стає обов'язковим (*Possibilities of Applying, or Admitting the Application of Certain Provisions of the Appendix Before Becoming Bound by it*).

Бернською конвенцією встановлена певна кількість чітко визначених стандартів з охорони авторських прав. Вона зокрема передбачає:

- 1) охорону моральних (немайнових) прав авторів;
- 2) чинність авторських прав впродовж всього життя відповідних авторів та п'ятьдесяти років після їх смерті;

3) заборону на виконання будь-яких формальностей для набуття авторських прав;

4) ряд положень, що стосуються охорони авторських прав у країнах, що розвиваються.

Найважливішими є такі 3 принципи:

1) національного режиму;

2) автоматичної охорони;

3) незалежності охорони.

Перший принцип означає, що іноземним авторам надаються такі самі права, як і національним; другий — надання охорони відбувається без дотримання формальностей; третій — надання правової охорони не пов'язується з наявністю охорони на твір у країні його походження.

З огляду на наявність у Конвенції матеріально-правових норм, ряд великих держав світу тривалий час до неї не приєднувалися, оскільки ці норми суперечили їх внутрішньому законодавству. СРСР ніколи не брав у ній участі. 31 жовтня 1988 р. Конгрес США прийняв закон про приєднання до Конвенції, і вона набула чинності для США (з певними застереженнями, що, передусім, стосувалися немайнових прав) з 1 березня 1989 р.

Верховна Рада України 31 травня 1995 р. прийняла закон № 189/95-ВР про приєднання України до Бернської конвенції. 25 жовтня 1995 р. Україна стала учасницею Конвенції в редакції 1971 р.

Дещо спрощено можна зазначити так — Бернська Конвенція вигідніша авторам, ніж властям. Ця Конвенція висуває до законодавства країн вищі вимоги, ніж Всесвітня конвенція про авторське право (Женевська конвенція 1952 р.).

3.4. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури ***(Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)***

Цей Договір був укладений у 1977 р., а переглядався в 1980 р. Він був відкритий для держав-учасниць Паризької конвенції.

Ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директору ВОІВ.

Відомо, що умовою видання патентів є розкриття суті винаходу чи корисної моделі. З цією метою складаються риси винаходів до патентів. Якщо об'єктом винаходу є штам мікроорганізму, то розкрити такий винахід в письмовій формі неможливо. Розкриття здійснюється шляхом депонування зразка мікроорганізму в спеціалізованому закладі, який відкритий для громадськості.

У багатьох країнах світу надається правова охорона мікроорганізмам. Кажучи в цілому, заявники подають заявочні матеріали на винаходи не тільки в своїй країні, але й за кордон. Переслати папери у традиційній процедурі патентування — не так вже й складно. Папір іде поштою. Важлива обставина: папір, як кажуть, їсти не просить. Значно важча справа пересилати штами, адже це — мікроорганізм. Тому виникла необхідність поміщати мікроорганізм у якійсь країні, до якої найзручніше дістатися заявнику і не везти мікроорганізм у всі країни, де буде подаватися відповідна заявка. Договір і передбачає, що одне депонування зразка мікроорганізму в будь-якому «міжнародному органі по депонуванню» з достатнім для патентної процедури для всіх держав членів і для будь-якого регіонального патентного відомства за умови, що таке відомство заявить про визнання Договору. Зокрема, Європейське патентне відомство заявило про визнання Будапештського договору.

Міжнародний орган по депонуванню є науковим закладом, який здатний забезпечити зберігання мікроорганізмів.

Держава-учасниця Договору має надіслати Генеральному директору ВОІВ запевнення, що відповідний заклад відповідає і буде відповідати вимогам, що встановлені Договором. За такої умови цей заклад набував статусу «міжнародного органу депонування».

Таких органів у певній країні може бути кілька. Наприклад, за станом на початок 1993 р. їх налічувалося 7 у Великій Британії, 3 — у Російській Федерації, 2 — у Республіці Корея. Ціла низка країн мала по одному органу депонування.

Економічні переваги встановленого Договором механізму очевидні: замість багаторазового депонування в кожній країні достатньо одноразового депонування.

Будапештський договір не передбачає формування бюджету. Все ж таки Договір передбачає утворення Союзу і Асамблеї. Всі учасники Договору автоматично є членами як Союзу, так і Асамблеї. Мета Асамблеї полягає у внесенні поправок до Інструкції до Договору.

3.5. Буенос-Айреська конвенція

Офіційна назва Конвенції англійською мовою — *Convention on Literary and Artistic Copyrights* (Конвенція про літературні та мистецькі копірайти). Укладена в 1911 р.

Головний принцип Конвенції — національний режим (*national treatment*) у сфері копірайту. Всі держави — учасниці знаходяться в Західній півкулі (*The Western Hemisphere*). Конвенція передбачає застережне формулювання типу «Всі права зарезервовані» (*All rights reserved*).

3.6. Вашингтонський договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних схем (*Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*)

Інтегральною схемою вважається повна електронна схема (*complete electronic circuit*), що виконана у вигляді однієї компоновки (*to manufacture as a single package*). Усі індивідуальні пристрої, передусім транзистори та діоди, необхідні для виконання функцій схеми, виготовляються на одному чипі напівпровідника (*chip of semiconductor*), який зазвичай виготовляється з кремнію. Технічний прогрес зумовлює постійне удосконалення інтегральних схем.

Названий договір було укладено 26 травня 1989 р. Передбачалося, що Договір набере чинності після того, як 5 держав та(або) міжурядових організацій здадуть на зберігання Генеральному директору Всесвітньої організації інтелектуальної власності ратифікаційні грамоти, документи про приєднання, схвалення або приєднання.

Договір має таку структуру:

Стаття 1. «Заснування Союзу».

Стаття 2. «Визначення».

Стаття 3. «Предмет Договору».

Стаття 4. «Правова форма охорони».

Стаття 5. «Національний режим».

Стаття 6. «Обсяг охорони».

Стаття 7. Використання, реєстрація, розкриття.

Стаття 8. «Термін охорони».

Стаття 9. «Асамблея».

Стаття 10. «Міжнародне бюро».

Стаття 11. «Поправки до деяких положень Договору».

Стаття 12. «Збереження чинними зобов'язань за Паризькою та Бернською конвенціями».

Стаття 13. «Застереження».

Стаття 14. «Врегулювання суперечок».

Стаття 15. «Участь у Договорі».

Стаття 16. «Набрання Договором чинності».

Стаття 17. «Денонсація Договору».

Стаття 18. «Тексти Договору».

Стаття 19. «Депозитарій».

Стаття 20. «Підписання».

Держави-учасниці визнали як неправомірні, щонайменше такі дії, якщо вони здійснюються без дозволу патентовласника: відтворення топографії і ввезення, продаж та інші види поширення з комерційною метою топографії або інтегральних мікросхем, що включають топографії.

Термін правової охорони відповідно до Договору становить щонайменше 8 років.

Положення даного Договору набули подальшого розвитку у статтях 35–38 Угоди ТРІПС.

Передбачається, що імпорт або продаж виробів, що включають інтегральну схему, яка охороняється, без уповноваження на це власником права (*right holder*), вважаються незаконними (*unlawful*). Якщо ж певний виріб, що містить незаконно відтворену компоновку інтегральної схеми (*layout design*), купують особи, які про це не знають, то їх дії не вважаються такими, що суперечать закону. Ці невинні порушники (*innocent infringers*) згодом можуть продавати (*to sell*) або іншим чином розпоряджатися (*to dispose*) запасом (*stock*), купленим ними до того, як вони дізналися, що застосування компоновки у виробах відбулося незаконно. «Невинні порушники» зобов'язані сплатити власнику права роялті у розумних межах (*reasonable royalty*).

Надання примусових ліцензій на компоновки інтегральних схем можливе в двох випадках:

- для громадського некомерційного використання (*public non-commercial use*);

— судової санкції за порушення законодавства про економічну конкуренцію.

3.7. Віденська угода про встановлення Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (*Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Element of Marks*)

Укладена в 1973 р. Переглядалася в 1985 р. Учасниками Угоди є поки-що обмежене коло держав–учасниць Паризької конвенції, для яких вона відкрита. Ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання здаються Генеральному директорові ВОІВ.

Угодою запроваджується класифікація для знаків, які складаються чи включають до свого складу зображувальні елементи. Держави-учасниці Угоди мають вказувати відповідні шифри «Міжнародної класифікації» у всіх офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків і їх продовження.

«Комітет експертів», що утворений у рамках Угоди, періодично переглядає «Міжнародну класифікацію». Нині діє третя редакція «Класифікації», яка була прийнята в 1992 р. В рамках «Угоди» є Союз, який, у свою чергу, має Асамблею. Усі держави–члени Союзу є членами Асамблеї. Остання приймає дворічну програму і бюджет Союзу.

3.8. Всесвітня конвенція про авторське право (*Universal Copyright Convention*)

Укладена 6 вересня 1952 р. у Женеві під егідою Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Переглянута в Парижі 24 липня 1971 р. Для країн, які ратифікували лише Женевську редакцію, саме вона і є чинною. Якщо ж певна країна ратифікувала як Женевську, так і Паризьку редакції або лише Паризьку редакцію, то чинною для неї є Паризька редакція.

Статті Конвенції не мають офіційних назв, але мають номери: I, II, III, IV, IV-біс, V, V-біс, V-тер, V-квотер, VI, VII, VIII, IX, X, XI,

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Додаток: Декларація щодо статті XVII, Резолюція, що створюється статті XI, Протокол 1, Протокол 2.

У ст. 1 зафіксовано, що кожна країна-учасниця бере на себе зобов'язання забезпечувати належну і ефективну охорону прав авторів та інших власників копірайту на літературні, наукові і художні твори, що включають писемні, музичні, драматургічні і кінематографічні твори, малюнки, гравюри, скульптури.

Серед фахівців панує думка про те, що в цій Конвенції відсутня будь-яка суттєва матеріально-правова норма. Її вважають аморфною. Конвенція побудована переважно на колізійних нормах, тобто таких, які безпосередньо не вирішують те чи інше питання правовідносин, а відсилають їх розв'язання до законодавства відповідних країн.

Серед додатків до Конвенції є «Декларація, що стосується статті XVII» та «Резолюція, що стосується статті XI». Названі документи визначають принципи співіснування цієї Конвенції з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів.

Женевська конвенція більш зручна властям, ніж Бернська, оскільки надає їм широке поле для законодавчого регулювання авторського права.

Для СРСР Женевська конвенція в редакції 1952 р. діяла від 27 травня 1973 р. Як одна з держав- правонаступниць колишнього СРСР, Україна продовжила участь у Всесвітній конвенції про авторське право відповідно до Постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. № 3794-XII.

3.9. Всесвітня організація інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization)

Ця організація є міжурядовою організацією системи ООН. Штаб-квартира знаходиться у Швейцарії (м. Женева). Ця організація, поряд з 15 іншими, є «спеціалізованим закладом». До останнього часу про ВОІВ чули мало. Наша громадськість значно ширше була обізнана з діяльністю таких спеціалізованих закладів ООН, як Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна Організація Праці (МОП), Міжнародний Валютний Фонд (МВФ), Світовий банк (іншими словами – Міжнародний банк

реконструкції і розвитку МБРР) Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО) тощо.

Фактично ВОІВ була започаткована ще в минулому столітті, коли були укладені Паризька Конвенція з охорони промислової власності і Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Ці дві Конвенції є двома струмками, які, з'єднавшись, утворили ВОІВ. Кожна з Конвенцій передбачала створення свого секретаріату, який мав назву «Міжнародне бюро». Обидва секретаріати були об'єднані в 1893 р. Протягом десятиліть назва об'єднаного секретаріату неодноразово змінювалася.

Формально ж ВОІВ була створена відповідно до Конвенції, укладеної в столиці Швеції — Стокгольмі 14 липня 1967 р. Після закінчення роботи Дипломатичної конференції Конвенцію підписали відразу ж 39 держав.

Українська РСР, приєднуючись до Конвенції, заявила: «Конвенція, що засновує ВОІВ, регулює питання, які стосуються інтересів усіх країн, і тому вона має бути відкритою для участі всіх держав відповідно до принципу їх суверенної рівності. Ця заява дослівно повторила відповідну заяву СРСР. У ті часи інакше й не могло бути, бо, висловлюючись словами тодішнього державного гімну, «Між вільними вільна і між рівними рівна в Радянському Союзі Україна щастя знайшла». Зрозуміло, що багатомільйонні втрати в голодоморі, під час невідомо для чого розв'язаної Другої світової війни тощо, це щастя лише посилювали.

Конвенція була ратифікована Указом Президії Верховної Ради СРСР від 19 вересня 1968 р. Конвенція набрала чинності 26 квітня 1970 р. (в т.ч. і для Української РСР). Статусу спеціалізованого закладу ООН Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності набула 17 грудня 1974 р. У зв'язку з утворенням ВОІВ розпочала функціонувати система, що покликана встановити більш чіткий зв'язок між багаточисленними міждержавними угодами у сфері охорони інтелектуальної власності. У Конвенцію вносилися поправки в 1979 р. Що ж таке інтелектуальна власність? Стаття 2 Конвенції дає таке визначення: «...інтелектуальна власність охоплює права, що стосуються:

- літературних, художніх і наукових творів;
- виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо- і телевізійних передач;

- винаходів у всіх сферах людської діяльності;
- наукових відкриттів, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних позначень;
- захисту проти недобросовісної конкуренції, а також усіх інших прав, що стосуються інтелектуальної власності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях».

Членом ВОІВ може бути держава, що є членом будь-якого союзу у сфері охорони інтелектуальної власності. Окрім цього, членом ВОІВ може бути будь-яка інша держава, яка є членом ООН чи спеціалізованого закладу ООН або членом Міжнародного агентства по атомній енергії. Крім того, членом ВОІВ може стати держава, що є стороною Статуту Міжнародного Суду або ж спеціально запрошена Генеральною Асамблеєю ВОІВ стати учасницею Конвенції.

Офіційно та чи інша держава стає членом ВОІВ після того, як здасть Генеральному директору ВОІВ ратифікаційну грамоту або акт про приєднання. Держави-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності або Бернської конвенції по охороні літературних і художніх творів можуть стати членом ВОІВ після їх приєднання до адміністративних положень Стокгольмського акту 1967 р. щодо Паризької конвенції і Паризького акта 1971 р. щодо Бернської конвенції або якщо такі держави одночасно ратифікують і приєднуються до адміністративних положень одного із зазначених актів.

Для чого створена ВОІВ? Вона створена для:

- сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом налагодження співробітництва між країнами і взаємодії з міжнародними організаціями;
- забезпечення адміністративного співробітництва між Союзми у сфері охорони інтелектуальної власності.

Які ж конкретні функції виконує ВОІВ? Перелічимо:

- сприяє укладенню нових міжнародних договорів та удосконалює національні законодавства;
- надає технічну допомогу країнам, що розвиваються;
- збирає й поширює інформацію;
- забезпечує роботу служб, що спрощують одержання охорони винаходів, знаків і промислових зразків, коли відповідна охорона отримується у кількох країнах;
- сприяє розвитку інших видів адміністративного співробітництва між державами-членами.

ВОІВ централізує адміністративне управління Союзами в Міжнародному бюро в Женеві. Далі в цьому розділі Союзи будуть вказуватися в контексті розгляду конкретних міжнародних угод. Така централізація вигідна з точки зору раціонального витрачання грошей на виконання адміністративних функцій. Окрім Союзів, згаданих у цьому розділі, ВОІВ виконує адміністративні функції і щодо ряду інших.

Організаційна структура ВОІВ має три керівні органи:

1. Генеральна Асамблея (її членами є країни-члени ВОІВ за умови, що вони є також членами Асамблеї Паризького і/чи Бернського Союзів).

2. Конференція (всі держави-члени ВОІВ).

3. Координаційний комітет (до нього обираються країни, які є членами ВОІВ, Паризького і Бернського Союзів та Швейцарія як країна перебування штаб-квартири).

Які ж функції виконує кожний з керівних органів?

Генеральна Асамблея затверджує дворічний бюджет, який є спільним для всіх Союзів. До речі, практично кожний із Союзів має свою Асамблею. Генеральна асамблея — це, так би мовити, асамблея асамблей.

Конференція ВОІВ затверджує свій дворічний бюджет. Розмір внесків держав-членів ВОІВ, які не є членами Паризького чи Бернського Союзів, встановлюється цими державами.

Генеральна Асамблея і Конференція збираються на свої чергові сесії один раз на два роки. Координаційний комітет проводить свої сесії щорічно і виконує функції, що впливають з його назви.

Виконавчим главою ВОІВ є Генеральний директор. Його на 6 років обирає Генеральна Асамблея. Термін його перебування на посаді може продовжуватися.

Секретаріат ВОІВ на даному етапі називався Міжнародним бюро. Як секретаріат ВОІВ, Міжнародне бюро готує і проводить наради ВОІВ і її органів, надсилає рішення нарад усім зацікавленим сторонам і організаціям. Міжнародне бюро розробляє нові проекти міжнародних договорів у сфері охорони інтелектуальної власності і здійснює іншу поточну роботу, спрямовану на розвиток міждержавного співробітництва.

Бюро централізує інформацію, що стосується охорони інтелектуальної власності, є депозитарієм більшості угод, укладених під

егідою ВОІВ. Бюро має також три служби міжнародної реєстрації: товарних знаків, промислових зразків та найменувань місць походження.

3.10. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків ***(Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs)***

Угода була укладена в 1925 р. Переглядалася в Лондоні в 1934 р. і Гаазі в 1960 р. Була доповнена «Додатковими актами», підписаними в Монако і Стокгольмі в 1961 і 1967 роках, а також «Протоколом», підписаним у Женеві в 1973 р. В 1979 р. до тексту Додаткового акту були внесені поправки.

Угода відкрита для держав–учасниць Паризької конвенції. Ратифікаційні грамоти і акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директорові ВОІВ.

Міжнародне депонування промислового зразка може відбуватися безпосередньо в Міжнародному бюро ВОІВ або ж за допомогою посередництва національного відомства у справах промислової власності держави–учасниці Угоди, яка є країною походження промислового зразка (якщо це передбачено законодавством відповідної держави). У національному законодавстві держав-членів може навіть міститися вимога про здійснення міжнародного депонування через посередництво свого національного відомства.

У кожній державі–учасниці Угоди, яка вказана заявником, міжнародне депонування має ті самі наслідки, які воно мало б у тому випадку, коли б заявник виконав усі формальності, пов'язані з одержанням охорони, що передбачені національним законодавством, і коли б відомство цієї держави виконало всі передбачені у зв'язку з цим адміністративні процедури.

Про кожне міжнародне депонування ВОІВ публікує в періодичному бюлетені репродукцію промислового зразка. Як правило, репродукція в чорно-білому виконанні. На прохання заявника виконується кольорова репродукція. Заявник має право прохати відкласти публікацію на строк до 12 місяців від дати міжнародного депонування або ж, якщо заявляється клопотання про пріоритет, – від дати пріоритету.

Кожній державі–учасниці Угоди надається 6 місяців, рахуючи від дати міжнародного депонування, для відмови у наданні охорони промислового зразка. Відмова має ґрунтуватися на нормах національного законодавства.

Міжнародне депонування може продовжуватися кожні 5 років. Строк дії охорони не може бути меншим ніж 5 чи 10 років (у випадку його продовження). Клопотання щодо продовження подаються протягом останнього року першого п'ятирічного періоду.

Припустимо, у якійсь країні–учасниці Угоди строк охорони становить не 5, а 10 років та, окрім цього, передбачено продовження дії відповідного охоронного документа ще на додаткові 5 років. У такому випадку в цій країні охорона відповідного промислового зразка на підставі міжнародного депонування має здійснюватися протягом аналогічного строку – за умови, що внутрішнім законодавством не передбачений інший порядок для міжнародного депонування.

Викладений вище порядок депонування ще не застосовується щодо ряду країн–учасниць Угоди, які взяли на себе зобов'язання лише відповідно з «Актом», що був прийнятий у 1934 р.

У згаданому Акті йдеться про те, що публікація про міжнародне депонування не містить репродукції промислового зразка. Крім цього, Акт передбачає, що наслідки міжнародного депонування автоматично поширюються на всі держави–учасниці, за винятком держави, що є в даному випадку країною походження (якщо це встановлено національним законодавством такої держави).

Кількість міжнародних депонуваль, виконаних відповідно до Гаазької угоди, зростає, але не є значною на фоні національних реєстрацій промислових зразків. Міжнародне бюро ВОІВ видає «Керівництво» для тих, хто зацікавлений у процесі міжнародного депонування.

Держави–учасниці Угоди утворили відповідний Союз. Розпочинаючи з 1970 р. Союз має Асамблею. Країни–члени Союзу, які приєдналися до «Додаткового Стокгольмського акту», входять до складу Асамблеї.

Серед найголовніших завдань Асамблеї слід назвати прийняття дворічної програми та встановлення ставок мита для процедури Гаазької угоди.

3.11. Договір ВОІВ про авторське право (*WIPO Copyright Treaty*)

Підписано його було 20 грудня 1996 р. на Дипломатичній конференції з деяких питань авторського права та суміжних прав (*Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighbouring Right Questions*). Конференція відбулася в Женеві у грудні 1996 р. під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (*under the auspices of the WIPO*). У роботі Конференції взяли участь представники понад 120 країн.

Договір набирає чинності після того, як 30 держав здадуть Генеральному директору ВОІВ ратифікаційні грамоти або акти про приєднання (*to deposit instruments of ratification or accession*).

Цей Договір можна розглядати як додаток (*Supplement*) до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів.

Договір можна розглядати і як спеціальну угоду (*special agreement*) у рамках Бернської конвенції. Договір потребує, щоб його учасники дотримувались положень Бернської конвенції, але не містить вимоги про приєднання до неї. У Договорі чіткіше, ніж у Конвенції, сформульовано ряд зобов'язань у сфері авторського права. У Договорі містяться й нові положення. Зокрема, зазначається, що авторам надаються виключні права на поширення примірників своїх творів серед громадськості (*granting authors an exclusive right to distribute copies of their works to the public*). Договір підсилює також зобов'язання за Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС). Угода ТРИПС встановила охорону комп'ютерних програм як літературних творів. Таким чином, Угода ТРИПС розвинула Бернську конвенцію, а Договір ВОІВ про авторське право розвинув Угоду ТРИПС. Положення Договору враховують використання копірайтних робіт за допомогою комп'ютерних технологій, у тому числі в «Інтернеті», тобто Договір поширюється на «цифрове довкілля» (*digital environment*). Передбачається охорона баз даних (*databases*).

Договір вточнив деякі положення Бернської конвенції. Наприклад, у ньому зафіксовано, що авторське право не поширюється на ідеї (*ideas*), процедури (*procedures*), методи дії (*methods of operation*), концепції (*concepts*) як такі, а поширюється лише на їх відображення (*expressions*).

Договір вимагає, щоб держави-учасниці вжили дієвих кроків щодо примусового дотримання його норм (*to provide effective*

enforcement measures). Договір передбачає заходи, спрямовані на уникнення та усунення порушень виключних прав (*remedies to prevent and deter infringements*).

Договір вимагає від країн-учасниць застосовувати належні санкції щодо тих, хто обманює технічні способи захисту, які використовують праволоділці з метою обмеження неуповноваженого доступу до їх творів або їх використання (*circumvention of technological protection measures used by right holders to restrict unauthorized access to or use of their works*).

Договір передбачає правову охорону «інформації з управління правами» (*rights management information*), зокрема інформації про терміни та умови уповноваженого використання творів. Положення Договору спрямовуються також проти неуповноваженого усунення або зміни твору (*unauthorized removal or alteration*).

Верховна Рада України 20 вересня 2001 р. прийняла Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право» № 2733-III.

3.12. Договір ВОІВ про виконання та фонограми (*WIPO Performances and Phonograms Treaty*)

Його було підписано 20 грудня 1996 р. на Дипломатичній конференції в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності. На цій конференції було також підписано Договір ВОІВ про авторське право. У Конференції взяли участь представники понад 120 держав. Договір набирає чинності після того як 30 держав здадуть Генеральному директору ВОІВ ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання.

Аспекти, що є предметом Договору, в багатьох країнах світу охороняються як суміжні права (*neighbouring rights*).

У цьому Договорі певним чином дублюються положення Римської конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення від 26 жовтня 1961 р. Договір ВОІВ є розвитком положень Римської конвенції. Він надає надійнішу охорону правам виконавців і виробників фонограм. Їм надаються виключні права на відтворення, дистрибуторство та здавання творів в оренду (*exclusive reproduction, distribution and rental rights*). Договір передба-

чає надання виконавцям права уповноважувати першу фіксацію їх прямих, таких що сприймаються на слух, виступів (*the first fixation of their live, aural performances*).

Важливе місце в Договорі посідають питання охорони творів у «цифровому довікллі» (*digital environment*). Передбачається використовувати кодування (*encryption*) та системи контролю примірників (*copy-control systems*). Держави-учасниці зобов'язалися застосовувати заходи проти обходу порушниками технологічного захисту, який використовують правоволодільці (*rights-holders*), з метою обмеження неуповноваженого доступу (*unauthorized access*) до їх творів та використання останніх.

Договір містить формулювання понять:

- виконавці (*performers*);
- фонограма (*phonogram*);
- фіксація (*fixation*);
- виробник фонограми (*producer of phonogram*);
- публікація зафіксованого виступу або фонограми (*publication of a fixed performance or a phonogram*);
- мовлення (*broadcasting*);
- доведення до громадськості виконання або фонограми (*communication to the public of a performance or a phonogram*).

Передбачається охорона:

- моральних (немайнових) прав виконавців (*moral rights of performers*);
- економічних (майнових) прав виконавців щодо їх незафіксованих виконань (*economic rights of performers in their unfixed performances*);
- права на відтворення (*rights of reproduction*);
- права на поширення (*rights of distribution*);
- права на оренду записів виконань (*rights of rental*);
- права на забезпечення громадськості зафіксованими виступами (*rights of making available of fixed performances*).

Верховна Рада України 20 вересня 2001 р. прийняла Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми» № 2732-III.

3.13. Договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів (*Agreement on International Recorded Scientific Discoveries*)

14 жовтня 1977 р. було опубліковано проект Договору. В період з 27 лютого по 7 березня 1978 р. в Женеві відбулася Дипломатична конференція по укладенню Договору про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів». «Договір» відкритий для підписання з 7 березня 1978 р. Ідея такого Договору була запропонована Радянським Союзом у 1971 р.

З практичної точки зору винаходи відрізняються від відкриттів тим, що перші можуть бути безпосередньо використаними в промисловості, сільському господарстві тощо. Наукове відкриття (ідею) безпосередньо використати неможливо. Винахід можна запатентувати і механізм його правової охорони людством відпрацьовано.

Ідея не патентується, а в абсолютній більшості країн навіть не реєструвалася на державному рівні, а це, по суті, позбавляло наукове відкриття правової охорони. Ось чому й виникла необхідність укласти Женевський договір.

Договір спрямований на:

- стимулювання у країнах-учасниках наукового прогресу, спираючись на міжнародне визнання авторства на наукове відкриття;
- поширення інформації про наукові відкриття.

Договором передбачено, що заявка на відкриття, яка подається для міжнародної реєстрації, мусить мати відповідне підтвердження наукового закладу чи державного органу, призначеного з цією метою країною-учасницею Договору. Чому це так? Тому що інакше приміщення ВОІВ у Женеві перетворилося б на склад макулатури зі всього світу. Крім серйозних заявок на відкриття, продовжує текти ріка заявок на «вічний двигун» («перпетуум мобіле») та інші «явища матеріального світу». З огляду на технічну складність проведення в штаб-квартирі ВОІВ централізованої експертизи наукових відкриттів не було передбачено.

Отже, заявка надходить до Міжнародного бюро ВОІВ. Після формального розгляду Бюро виконує міжнародну реєстрацію і надсилає заявникові відповідний сертифікат. Акт міжнародної реєстрації охоплює: прізвище автора наукового відкриття, дату відкриття (пуб-

лікацію чи інформацію громадськості про нього), назву наукового закладу чи державного органу, що надіслав заявку, підтвердження відповідності предмету заявки визначенню наукового відкриття. Міжнародне бюро публікує в «*Gazette of International Recorded Scientific Discoveries*» деякі елементи заявки, в тому числі анотацію, яка не повинна перевищувати 200 слів.

Договір не передбачає можливості опротестування зареєстрованих відкриттів. Міжнародна заявка може бути анульована на прохання заявника.

Укладення Женевського договору є помітною віхою в історії ВОІВ. Якщо Конвенція, що заснувала ВОІВ, у статті 2 лише згадала про наукові відкриття, то Договір є першою міждержавною угодою у сфері чистої науки. Договір не було ратифіковано належною кількістю держав у встановлений термін, і він не набрав чинності.

3.14. Договір про патентне право (*Patent Law Treaty*)

Протягом 11 травня — 2 червня 2000 р. в Женеві відбулася Дипломатична конференція. Вона 1 червня 2000 р. одностайно прийняла Договір про патентне право. Він містить положення, що стосуються:

- порядку встановлення дати подання заявки;
- форми й змісту заявки (зокрема, заявникам надається можливість подання заявки в електронній формі);
- представництва у патентних відомствах;
- форми, засобів та термінів надання заявником різноманітної кореспонденції;
- зобов'язання патентного відомства повідомляти заявника про невиконання ним процесуальних вимог та можливі наслідки у зв'язку з цим;
- неможливості анулювання виданого патенту з огляду лише на недотримання формальних вимог до заявки;
- ліберального ставлення до заявників і власників патентів при продовженні і відновленні пропущених ними термінів.

Для набрання Договором чинності необхідно, щоб його ратифікувало щонайменше 10 держав. За станом на 15 січня 2001 р. Договір підписали 47 держав.

Договір вважається важливою віхою на шляху гармонізації національних законодавств у сфері правової охорони винаходів.

22 листопада 2002 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про приєднання України до Договору про патентне право» № 245-IV.

3.15. Договір про патентну кооперацію (*Patent Cooperation Treaty*)

19 червня 1970 р. 35 держав уклали у Вашингтоні «Договір про патентну кооперацію». Цей договір відомий у спеціальній літературі як договір «РСТ» (аббревіатура від *Patent Cooperation Treaty*). Наші патентознавці-практики можуть інколи розгубитися, коли їх запитати «Що таке Вашингтонський договір про патенту кооперацію від 19 червня 1970 року?». А ось коли запитання сформулювати: «Що таке Договір «пі-сі-ті?», то відповідь буде правильною.

Перша (надзвичайна) Асамблея Союзу міжнародної патентної кооперації відкрилася 10–14 жовтня 1979 р. в м. Женеві. Її учасниками були 18 держав, які представили Генеральному директору ВОІВ ратифікаційні грамоти або ноти про приєднання до Договору.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 грудня 1977 р. цей Договір було ратифіковано. Стосовно СРСР він набрав чинності 29 березня 1978 р. (в деяких джерелах вказується 1 червня 1978 р.). Заявою прем'єр-міністра України В.Фокіна від 26 серпня 1992 р. було підтверджено чинність цього Договору в незалежній Україні. Україна вважається учасницею Договору з 25 грудня 1991 р.

Договір від 19 червня 1970 р. переглядався в 1979 і 1984 роках. Договір є відкритим для тих держав, які входять до Паризького Соту. Ратифікаційні грамоти чи ноти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директору ВОІВ.

Договір про патентну категорію має таку структуру:

Преамбула (Preamble).

Стаття 1. Заснування Союзу (Establishment of a Union).

Стаття 2. Поняття (Definitions).

Розділ 1. Міжнародна заявка і міжнародний пошук (*International Application and International Search*).

Стаття 3. Міжнародна заявка (International Application).

Стаття 4. Клопотання (*Request*).

Стаття 5. Опис (*Description*).

Стаття 6. Формула (*Claims*).

Стаття 7. Креслення (*Drawings*).

Стаття 8. Заява про пріоритет (*Claiming Priority*).

Стаття 9. Заявник (*The Applicant*).

Стаття 10. Відомство, що одержує (*The Receiving Office*).

Стаття 11. Дата подання і наслідки міжнародної заявки (*Filing Date and Effects of the International Application*).

Стаття 12. Передача міжнародної заявки до Міжнародного бюро і Міжнародного пошукового органу (*Filing Date and Effects of the International Application*).

Стаття 13. Надання примірника міжнародної заявки Вибраним відомствам (*Availability of Copy of the International Application to the Designated Offices*).

Стаття 14. Деякі недоліки міжнародної заявки (*Certain Defects in the International Application*).

Стаття 15. Міжнародний пошук (*The International Search*).

Стаття 16. Міжнародний пошуковий орган (*The International Searching Authority*).

Стаття 17. Процедура в міжнародному пошуковому органі (*Procedure Before the International Searching Authority*).

Стаття 18. Звіт про міжнародний пошук (*The International Search Report*).

Стаття 19. Поправка формули в Міжнародному бюро (*Amendment of the Claims Before the International Bureau*).

Стаття 20. Спілкування з Вказаними відомствами (*Communication to Designated Offices*).

Стаття 21. Міжнародна публікація (*International Publication*).

Стаття 22. Примірник, переклад і мито Вказаним відомством (*Copy, Translation and Fee to Designated Offices*).

Стаття 23. Затримка номінальної процедури (*Delaying of National Procedure*).

Стаття 24. Можлива втрата наслідку у Вказаних державах (*Possible Loss of Effect in Designated States*).

Стаття 25. Розгляд Вказаними відомствами (*Review by Designated Offices*).

Стаття 26. Можливість виправлення у Вказаних відомствах (*Opportunity to Correct Before Designated Offices*).

Стаття 27. Національні вимоги (*National Requirements*).

Стаття 28. Поправки формули, опису і креслень у Вказаних відомствах (*Amendment of the Claims, the Description, and the Drawings, Before Designated Offices*).

Стаття 29. Наслідки міжнародної публікації (*Effects of the International Publication*).

Стаття 30. Конфіденційна природа міжнародної заявки (*Confidential Nature of the International Publication*).

Розділ II. Міжнародна попередня експертиза (*International Preliminary Examination*).

Стаття 31. Вимога про міжнародну попередню експертизу (*Demand for International Preliminary Examination*).

Стаття 32. Орган міжнародної попередньої експертизи (*The International Preliminary Examining Authority*).

Стаття 33. Міжнародна попередня експертиза (*The International Preliminary Examination*).

Стаття 34. Процедура в органі міжнародної попередньої експертизи (*Procedure Before the International Preliminary Examining Authority*).

Стаття 35. Звіт про міжнародну попередню експертизу (*The International Preliminary Examination Report*).

Стаття 36. Передача, переклад і повідомлення про Звіт про міжнародну попередню експертизу (*Transmittal, Translation, and Communication, of the International Preliminary Examination Report*).

Стаття 37. Відмова від вимоги або вибору (*Withdrawal of Demand on Election*).

Стаття 38. Конфіденційна природа міжнародної попередньої експертизи (*Confidential Nature of the International Preliminary Examination*).

Стаття 39. Примірник, переклад і мито для Вибраних відомств (*Copy, Translation and Fee to Elected Offices*).

Стаття 40. Затримка національної експертизи та іншого діловодства (*Delaying of National Examination and Other Processing*).

Стаття 41. Доповнення формули, опису і креслень у Вибраних відомствах (*Amendment of the Claims, the Description, and the Drawings, Before Elected Offices*).

Стаття 42. Результати національної експертизи у Вибраних відомствах.

Розділ III. Загальні положення.

Стаття 43. Пошук певних видів охорони (*Seeking Certain Kinds of Protection*).

Стаття 44. Пошук двох видів охорони (*Seeking Two Kinds of Protection*).

Стаття 45. Регіональні патентні договори (*Region Patent Treaties*).

Стаття 46. Неточний переклад міжнародної заявки (*Incorrect Translation of the International Application*).

Стаття 47. Часові межі (*Time Limits*).

Стаття 48. Затримка у дотриманні деяких часових меж (*Delay in Meeting Certain Time Limits*).

Стаття 49. Право на ведення справ у міжнародних органах.

Розділ IV. Технічні послуги.

Стаття 50. Послуги з патентної інформації (*Patent Information Services*).

Стаття 51. Технічна допомога (*Technical Assistance*).

Стаття 52. Взаємостосунки з іншими положеннями цього Договору.

Розділ V. Адміністративні положення.

Стаття 53. Асамблея.

Стаття 54. Виконавчий комітет.

Стаття 55. Міжнародне бюро.

Стаття 56. Комітет з технічного співробітництва.

Стаття 57. Фінанси.

Стаття 58. Інструкція.

Розділ VI. Спори (*Disputes*).

Стаття 59. Спори (*Disputes*).

Розділ VII. Перегляд і поправка (*Revision and Amendment*).

Стаття 60. Перегляд договору (*Revision of the Treaty*).

Стаття 61. Поправки до деяких положень Договору (*Amendment of Certain Provisions of the Treaty*).

Розділ VIII. Заклучні положення.

Стаття 62. Участь у Договорі.

Стаття 63. Набрання Договором чинності.

Стаття 64. Застереження.

Стаття 65. Поступове застосування Договору та Інструкції.

Стаття 66. Денонсація.

Стаття 67. Підписання та мови.

Стаття 68. Функції депозиталію.

Стаття 69. Сповіднення.

Найголовнішою нормою Договору є те, що він передбачав подання «міжнародної заявки». Таку заявку може подавати громадянин держави–учасниці Договору чи особа, яка проживає в такій державі. Куди подається міжнародна заявка? На це запитання відповідь така:

1) до національного патентного відомства тієї держави-учасниці, громадянином якої є заявник або ж у якій він проживає;

2) якщо заявник є громадянином або проживає в державі, яка є учасницею Європейської патентної конвенції, то заявка може подаватися і до Європейського патентного відомства;

3) якщо заявник є громадянином чи проживав на території Барбадосу, Мадагаскару, Шрі-Ланки чи в державі–члені Африканської організації інтелектуальної власності (АОІВ), то міжнародну заявку можна подавати до Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності.

Заявнику надається право вказати ті держави-учасниці, щодо яких його заявка мала б силу (такі держави, згідно з термінологією Договору, називаються «вказані держави»). Подання міжнародної заявки має в кожній із «вказаних держав» таку саму силу, що й у випадку подання національної патентної заявки у відповідне національне патентне відомство.

Якщо «вказана держава» є учасницею Європейської патентної конвенції, то заявник може зробити вибір на користь подання європейської, а не національної заявки. Якщо в цьому випадку заявник з Бельгії, Греції, Ірландії, Італії, Монако, Португалії і Франції, то в нього вибору немає — він мусить подавати заявку на європейський патент.

Якщо «вказана держава» є членом Африканської організації з інтелектуальної власності, то подання міжнародної заявки має таку саму силу, як подання регіональної заявки в АОІВ.

Отже, заявка подана. Що ж далі? Далі здійснюється так званий міжнародний пошук. Право робити цей пошук мають патентні відомства Австралії, Австрії, Російської Федерації, США, Швеції, Японії. Таке право має також Європейське патентне відомство. Результатом

міжнародного пошуку є підготовка «Звіту про міжнародний пошук». Цей звіт містить посилання на публікації, насамперед патентну документацію, яка може вплинути на патентоспроможність винаходу, щодо якого заявник хотів би отримати патент. Тобто складається перелік документів, які необхідно взяти до уваги при проведенні експертизи. У «Звіті» робиться висновок про ступінь ймовірності видання патенту.

Яка ж подальша доля цього «Звіту»? Він надсилається заявникові. Заявник аналізує одержану інформацію і приймає рішення про те, чи варта «гра свічок», тобто продовжувати процес патентування чи відмовитися від нього.

Припустимо, міжнародне заявка не знімається. У цьому випадку ВОІВ публікує її разом зі «Звітом про міжнародний пошук». Заявка і звіт надсилаються в кожне «вказане відомство». Якщо заявник приймає рішення залишити (зберегти) міжнародну заявку, щоб на її підставі одержати національні або регіональні патенти, то такий заявник має значні зручності. У чому ж вони полягають? По-перше, до закінчення 20-місячного терміну після подання міжнародної заявки (а якщо ця заявка торкається пріоритету попередньої заявки, то до закінчення 20-місячного терміну після подання попередньої заявки) заявникові надається можливість зачекати з поданням перекладу (якщо такий переклад необхідний) офіційною мовою даного відомства та сплатою встановленого мита. Зазначений 20-місячний термін продовжується ще на додаткові 10 місяців, якщо заявник заявляв клопотання про одержання «висновку про міжнародну попередню експертизу». Хто ж готує цей висновок? Його готують патентні відомства Австралії, Австрії, Російської Федерації, Великої Британії, США, Швеції, Японії, а також Європейське патентне відомство. Про що ж йдеться мова у висновку? Йдеться про попередню і не обов'язкову думку про патентоспроможність заявленого винаходу. Ті переваги, які пов'язані з проведенням міжнародної попередньої експертизи не можуть використовуватися щодо деяких країн, а саме — Греції, Іспанії, Ліхтенштейну, Швейцарії та їх громадян.

У чому ж полягають переваги процедури Вашингтонського договору про патентну кооперацію? Давайте їх перелічимо:

1. Заявник має на 8–18 місяців більше часу, ніж він має згідно з процедурами, що знаходяться поза рамками Договору для роздумів про доцільність подання клопотання про одержання правової охорони в

інших країнах, а також для призначення патентних повірених у кожній іншій країні, підготовки необхідних перекладів заявки та сплати національного мита.

2. Заявникові гарантується, що якщо його міжнародна заявка відповідає вимогам, встановленим цим Договором, то вона не може бути відхилена за формальними підставами в жодному з «вказаних відомств»; патентні відомства країн патентування теж знаходяться в сприятливому становищі: вони звільняються від проведення повторної експертизи за формальними ознаками.

3. Заявник має можливість на основі «Звіту про міжнародний пошук» дійти досить обґрунтованого висновку про можливість одержання патентів на свій винахід у країнах, що його цікавлять; беручи до уваги «висновок про міжнародну попередню експертизу» можливість правильно оцінити свої шанси ще більше зростає.

4. Значно скорочується (або ж взагалі відсутній) обсяг роботи патентних відомств, який пов'язаний з проведенням пошуку і експертизи з огляду на наявність «Звіту про міжнародний пошук» (внаслідок чого виявляються джерела, на підставі яких визначається новизна винаходу), а також беручи до уваги в необхідних випадках «Висновок про міжнародну попередню експертизу».

5. Оскільки кожна міжнародна заявка публікується сумісно зі «Звітом про міжнародний пошук», то будь-яка особа має можливість дійти добре обґрунтованого висновку про патентоспроможність заявленого винаходу.

Дещо про організаційний аспект Вашингтонського договору щодо патентної кооперації. У рамках Договору створено Союз. Він має Асамблею. Її членами є всі держави-учасниці Договору. Які найважливіші завдання розв'язує Асамблея? Як і Асамблея Паризького Союзу, приймає дворічну програму і бюджет Союзу, а також встановлює ставки мита у зв'язку з виконанням процедури РСТ.

Асамблея Міжнародного союзу патентної кооперації, що відбулася в квітні 1978 р., призначила міжнародні пошукові органи (МПО) і органи міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ), затвердивши відповідні угоди, що були укладені між національними патентними відомствами, які прийняли на себе функції названих органів з міжнародним бюро ВОІВ. Ці країни представлені в таблиці (позначення «+» означає виконання відповідних функцій).

Органи Договору про патентну кооперацію

Країна	МПО	ОМПЕ	Мови
Швеція	+	+	Данська, шведська, фінська, норвезька, ісландська, англійська
США	+		Англійська
Японія	+	+	Японська
Австрія	+	+	Англійська, французька, німецька
Велика Британія		+	Англійська
СРСР	+	+	Російська, німецька, англійська, французька
Європейське патентне відомство	+	+	Англійська, французька, німецька

Слід врахувати, що у зв'язку з розпадом СРСР функції МПО і ОМПЕ виконує Роспатент. Для заявників України функції МПО і ОМПЕ виконують Науково-дослідний інститут державної патентної експертизи Роспатенту та Європейське патентне відомство.

Процедура РСТ — непроста річ. Необхідний серйозний досвід у галузі патентної справи для успішного використання, як з першого погляду, карколомної процедури Договору. ВОІВ видає англійською і французькою мовами «Керівництво для заявника, який використовує РСТ». У «Керівництві» детально описується процедура РСТ. Є переклади цього «Керівництва» іншими мовами світу, зокрема китайською, німецькою, японською, російською.

Кількість заявок, які подані згідно з процедурою РСТ, невпинно зростає. Практичний досвід свідчить, що процедура РСТ особливо розкриває свої переваги і є доцільною в процесі закордонного патентування винаходів у кількох країнах. Якщо проводиться патентування в 1–2 країнах, то доцільно використовувати механізм «Паризької конвенції з охорони промислової власності» як дещо простіший.

3.16. Договір про право з товарного знаку (*Trademark Law Treaty*)

Укладений 28 жовтня 1994 р. на Дипломатичній конференції, що відбувалася у Женеві (Швейцарія) під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Верховна Рада України ратифікувала Договір своїм Законом № 380/95-ВР від 13 жовтня 1995 р. Щодо України Договір набув чинності з 1 серпня 1996 р.

Договір застосовується до позначень, що є видимими знаками (*visible signs*). Ті країни–учасниці Договору, які виконують реєстрацію тривимірних знаків (*three – dimensional marks*), мають застосовувати положення Договору до таких знаків. Договір не застосовується до голограмних знаків (*hologram marks*), звукових знаків (*sound marks*), запахових знаків (*olfactory marks*) та інших невидимих знаків. Договір стосується знаків, які використовуються для товарів та послуг. Не застосовується щодо колективних знаків (*collective marks*), сертифікаційних знаків (*certification marks*) та гарантійних знаків (*guarantee marks*).

Договір не містить преамбули. Як відомо, саме в ній фіксується мета прийняття того чи іншого міжнародно-правового акта. Те, що не було зафіксовано укладачами Договору, сформулюємо самостійно. Передусім, Договір спрямований на гармонізацію законодавства країн світу про товарні знаки та знаки обслуговування. Наприкінці ХХ ст. виявилось, що положень Паризької конвенції про охорону промислової власності недостатньо для такої гармонізації, тому виникла потреба прийняти новий спеціальний міжнародний договір про товарні знаки.

Договір складається з 25 статей.

Стаття 1. Абревіатурні вислови (*Abbreviated Expressions*) (тлумачення понять).

Стаття 2. Знаки, до яких застосовується Договір (*Marks to Which the Treaty Applies*).

Стаття 3. Заявка (*Application*).

Стаття 4. Представництво; адреса для листування (*Representation; Address for Service*).

Стаття 5. Дата подання заявки (*Filing Date*).

Стаття 6. Єдина реєстрація для товарів та/чи послуг у кількох класах (*Single Registration for Goods and /or Services in Several Classes*).

Стаття 7. Розділ заявки і реєстрації (*Division of Application and Registration*).

Стаття 8. Підписування (*Signature*).

Стаття 9. Класифікація товарів та/чи послуг (*Classification of Goods and/or Services*).

Стаття 10. Зміни в прізвищах (назвах) чи адресах (*Changes in Names or Addresses*).

Стаття 11. Зміна власності (*Change in Ownership*).

Стаття 12. виправлення помилки (*Correction of a Mistake*).

Стаття 13. Тривалість та відновлення реєстрацій (*Duration and Renewal of Registration*).

Стаття 14. Зауваження у випадку очікуваної відмови (*Observations in Case of Intended Refusal*).

Стаття 15. Зобов'язання про дотримання Паризької конвенції (*Obligations to Comply With the Paris Convention*).

Стаття 16. Знаки обслуговування (*Service Marks*).

Стаття 17. Інструкції (до цього Договору) (*Regulations*).

Стаття 18. Перегляд (Договору); протоколи (*Revision; Protocols*).

Стаття 19. Приєднання до Договору (*Becoming Party to the Treaty*).

Стаття 20. Дата набрання чинності ратифікацією та приєднаннями (*Effective Date of Ratification and Accessions*).

Стаття 21. Застереження (*Reservations*).

Стаття 22. Перехідні положення (*Transitional Provisions*).

Стаття 23. Денонсація Договору (*Denunciation of the Treaty*).

Стаття 24. Мови Договору; Підписання. (*Languages of the Treaty; Signature*).

Стаття 25. Депозитарій (*Depositary*).

3.17. Договір про реєстрацію фільмів (*Film Registration Treaty — FRT*)

Його офіційна назва — «Договір про міжнародну реєстрацію аудіо-візуальних творів» (*Treaty on the International Registration of Audiovisual Works*).

Укладений у Женеві 18 квітня (за іншими даними — 20 квітня) 1989 р. під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Відповідно до Договору створено Міжнародний реєстр аудіовізуальних творів.

Названими творами вважаються серії фіксованих взаємопов'язаних зображень, що супроводжуються звуком чи без нього, які можна побачити і, якщо вони супроводжуються звуком, то почути. Матеріальним носієм може бути фільм, плівка, диск тощо.

Договором встановлена презумпція достовірності вказівок, що містяться в Міжнародному реєстрі. Зазначена презумпція може бути оспорена.

За свою мету Договір має лише міжнародну реєстрацію аудіо-мовних творів. Він не здійснює ніякого впливу на обсяг охорони вказаних творів у державах-учасниках.

Міжнародний реєстр знаходиться в Австрії. У рамках Договору створено Союз. Він має Асамблею. Всі країни-члени є її учасницями. Союз має свій бюджет.

За станом на 15 січня 2001 р. учасницями Договору були 13 держав: Австрія, Аргентина, Бразилія, Буркіна-Фасо, Угорщина, Колумбія, Мексика, Перу, Сенегал, Словаччина, Франція, Чехія, Чилі.

3.18. Євразійська патентна конвенція

Євразійська патентна конвенція (ЄАПК) була укладена 9 вересня 1994 р. на засіданні Ради Глав урядів Співдружності Незалежних Держав. Тоді Конвенцію підписали: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизька Республіка, Молдова, Росія, Таджикистан та Україна — тобто 8 держав. Не було підписів керівників урядів Грузії, Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану.

ЄАПК розроблялася за активної участі Всесвітньої організації інтелектуальної власності та Європейської патентної організації.

Конвенція має таку структуру.

Преамбула.

Частина I. Євразійська патентна система.

Стаття 1. Заснування Євразійської патентної системи.

Частина II. Євразійська патентна організація.

Стаття 2. Заснування Євразійської патентної організації.

Стаття 3. Адміністративна рада.

Стаття 4. Євразійське відомство.

Стаття 5. Фінанси.

Частина III. Матеріальні норми патентного права.

Стаття 6. Патентоспроможні винаходи.

Стаття 7. Особи, що мають право на євразійський патент.

Стаття 8. Право пріоритету.

Стаття 9. Патентні права.

Стаття 10. Обсяг правової охорони.

Стаття 11. Термін дії євразійського патенту.

Стаття 12. Примусові ліцензії.

Стаття 13. Чинність євразійського патенту та здійснення прав.

Стаття 14. Патентна інструкція. Матеріальні норми.

Частина IV. Процедурні норми патентного права.

Стаття 15. Євразійська заявка та видача євразійського патенту.

Стаття 16. Перетворення євразійських заявок на національні патентні заявки.

Стаття 17. Підтримання чинності євразійських патентів.

Стаття 18. Мито.

Стаття 19. Патентна інструкція. Процедурні норми.

Частина V. Застосування Договору про патентну кооперацію (РСТ).

Стаття 20. Застосування Договору про патентну кооперацію.

Частина VI. Перехідні положення.

Стаття 21. Пошук. Колегії.

Частина VII. Різні положення.

Стаття 22. Незалежність національних патентних систем.

Стаття 23. Перегляд Конвенції.

Стаття 24. Урегулювання спорів.

Частина VIII. Інформаційні послуги.

Стаття 25. Поширення патентної інформації.

Частина IX. Прикінцеві положення.

Стаття 26. Підписання. Набрання Конвенцією чинності.

Стаття 27. Денонсація Конвенції.

Стаття 28. Депозитарій.

Для забезпечення функціонування ЄАПК створено Євразійську патентну організацію (ЄАПО). До її складу входять Адміністративна Рада та Євразійське патентне відомство (ЄАПВ) зі штаб-квартирою в Москві. ЄАПВ очолює президент, який вважається найвищою посадовою особою ЄАПО. Діловодство ведеться російською мовою, яка є офіційною мовою ЄАПО. Організація діє на засадах

самофінансування. Витрати фінансуються за рахунок мита та інших джерел (зокрема, видавничої діяльності).

Термін чинності Євразійського патенту (ЄАП) становить 20 років, рахуючи від дня подання євразійської заявки. ЄАП має такий самий статус, як і національний патент.

Критерій патентоспроможності винаходу ЄАПК: новизна, винахідницький рівень, промислова придатність.

ЄАПК передбачає можливість подання євразійської заявки безпосередньо ЄАПВ. Слід мати на увазі, що національне законодавство може передбачати дозвільний порядок у сфері закордонного патентування.

Заявку можна подавати без патентного повіреного, зареєстрованого в ЄАПВ.

Право на ЄАП належить винахіднику та його право наступнику. Обсяг охорони винаходу визначається його формулою.

Якщо євразійська заявка надсилається ЄАПВ безпосередньо, то йому ж і сплачується єдине процедурне мито, а якщо заявка надсилається через національне патентне відомство, то такому відомству сплачується мито за виконання формальної експертизи та пересилання заявки ЄАПВ, а єдине процедурне мито сплачується ЄАПВ.

Через 18 місяців з дати подання (або з дати пріоритету, якщо про нього заявлено) відбувається публікація заявки. У першому випадку заявка публікується разом зі звітом, а в другому — звіт публікується коли він надійде.

Заявник має право протягом 6 місяців з дати публікації заявки подати клопотання про проведення експертизи по суті. Вона проводиться після сплати відповідного мита.

Якщо заявник не згоден з рішенням експерта ЄАПВ про відмову щодо видання ЄАП, то таке рішення може оскаржити колегії ЄАПВ. Негативне рішення ЄАПВ є остаточним і не підлягає оскарженню. Протягом 6 місяців з дати одержання такого рішення заявнику надається можливість перетворити його євразійську заявку на заявку на національний патент будь-якої з держав-учасниць ЄАПК. При цьому зберігається дата подання (дата пріоритету) цієї нещасливої євразійської заявки, і вона може шукати щастя в одержанні відповідного національного патенту. Щоправда, за такі пошуки потрібно платити мито.

За станом на початок 2004 р. Україна не була учасницею Євразійської конвенції, бо Верховна Рада України її не ратифікувала.

3.19. Конвенція про видачу європейських патентів (Європейська патентна конвенція) Convention on the Grant of European Patents (*European Patent Convention*)

Організаційні питання. Конвенція про видачу європейських патентів (іншими словами — Європейська патентна конвенція) була підписана 5 жовтня 1973 р. в м. Мюнхені (ФРН) на конференції, в якій брала участь 21 держава. Конвенція — досить великий документ, який містить кілька десятків сторінок. Зрозуміло, що Конвенція — не вірш, напам'ять її вивчити важко, при вирішенні практичних питань її текст завжди необхідно тримати під рукою. Все ж таки необхідно для початку хоч би орієнтуватися в її основних положеннях. Саме про них і піде мова далі.

Конвенція складається з дванадцяти частин (розділів), що охоплюють 178 статей.

I. Загальні та інституційні положення (*General and Institutional Provisions*);

II. Матеріальне патентне право (*Substantative Patent Law*);

III. Заявка на європейський патент (*Application for European Patents*);

IV. Процедура щодо видачі патентів (*Procedure Up to Grant*);

V. Процедура заперечення (*Apposition Procedure*);

VI. Процедура апеляції (*Appeals Procedure*);

VII. Загальні положення (*Common Provisions*);

VIII. Вплив на національне право (*Impact on National Law*).

IX. Спеціальні угоди (*Special Agreements*);

X. Подання міжнародної заявки на підставі Договору про патентну кооперацію (*Filing of International Application Based on Patent Cooperation Treaty*);

XI. Перехідні положення (*Transitional Provisions*);

XII. Заключні положення (*Final Provisions*).

Отже, патенти, які видаються відповідно до Конвенції, називаються «європейськими патентами», інколи скорочено — «європатентами». У кожній із країн-учасниць Конвенції європейський патент має ту ж саму дію і підпорядковується тим самим положенням, що й національний патент, який видано в даній державі, якщо з Конвенції не випливає інше.

Європейський патент може видаватися для однієї, кількох чи всіх країн-учасниць Конвенції.

Відповідно до Конвенції, було створено Європейську патентну організацію. Органами Організації є Європейське патентне відомство (ЄПВ) на чолі з його президентом та Адміністративна рада. Завданням Організації є видача європейських патентів. Це безпосередньо виконується Європейським патентним відомством, діяльність якого контролюється Адміністративною радою.

Місцем перебування Організації є Мюнхен. Оскільки ЄПВ — це орган Організації, то, зрозуміло, що вона знаходиться у Мюнхені.

Слід відзначити, що ЄПВ має філіал у Гаазі. Президент ЄПВ звітує Адміністративній раді про діяльність Відомства. Президент ЄПВ призначається на цю посаду Адміністративною радою. Віцепрезиденти призначаються Адміністративною радою за згодою президента ЄПВ.

Офіційними мовами ЄПВ є англійська, німецька, французька. Заявки на європейський патент слід подавати однією з цих мов. Якщо фізичні чи юридичні особи мають місце проживання чи перебування на території однієї з держав-учасниць, у якій офіційною мовою є інша, а також громадяни цієї держави, що проживають за кордоном, можуть подавати заявки на європейський патент офіційною мовою даної держави. Але вони мусять представити переклад на одну з офіційних мов ЄПВ у межах строку, що встановлюється інструкцією.

Заявка на європейський патент публікується мовою діловодства.

Описи винаходів до європейських патентів також публікуються мовою діловодства. Але формула винаходу перекладається на обидві інші офіційні мови ЄПВ. Трьома офіційними мовами публікується «Європейський патентний бюлетень «Офіційний вісник ЄПВ». Записи до Європейського патентного реєстру також виконуються трьома офіційними мовами ЄПВ. Якщо виникають сумніви, то визначальним є запис тією мовою, якою велося діловодство.

Секція приймання заявок знаходиться у філіалі в Гаазі, її компетенція — експертиза при прийманні і формальна експертиза заявок на європейський патент. Крім того, до її компетенції належить публікація заявок на європейський патент і звітів про європейський пошук.

До Адміністративної ради кожна держава-член має право призначити одного представника і одного його заступника. Президія Адміністративної ради складається з її голови, заступника та трьох членів.

Витрати організації фінансуються за рахунок власних джерел Організації (мита та ін.), платежів держав–учасниць, спеціальних фінансових внесків країн–членів, а також зборів. Усі прибутки і витрати Організації на кожний бюджетний рік включаються до бюджету. У разі необхідності складаються коригуючі бюджети.

Патентоспроможність. Строк дії. Європейські патенти видаються на винаходи, що є новими, промислово придатними і базуються на винахідницькій діяльності. Давайте ж розглянемо, що означають ці три критерії. Винахід вважається новим, якщо він не стосується рівня техніки.

Що ж таке рівень техніки? Конвенція говорить, що це: «... все, що стало відомо шляхом письмового чи усного опису до дати подання заявки на європейський патент». До рівня техніки включаються також заявки на європатент, що були подані до зазначеної вище дати.

Винахідницьку діяльність Конвенція визнає як таку, що не впливає для спеціаліста очевидним чином з рівня техніки, і, нарешті, винахід вважається промислово придатним, якщо його предмет може бути виготовлений чи використаний у будь-якій галузі промисловості, в тому числі і в сільському господарстві.

Хто може подати заявку на одержання європейського патенту? Будь-яка фізична чи юридична особа. Кому належить право на європейський патент? Винахідникові або його правонаступнику. Якщо винахідник є службовцем, то право на європейський патент визначається правом держави, в якій службовець виконує свою основну діяльність. Винахідник має право бути вказаним у європейському патенті як винахідник.

Строк дії європейського патенту становить 20 років від дня подання заявки. Європейський патент надає його власникові, починаючи від дня публікації, вказівки про видачу патенту в кожній державі–учасниці Конвенції, для якої він виданий, ті самі права, які надавав би виданий у цій державі національний патент.

Якщо предметом європейського патенту є спосіб, то охорона поширюється також і на продукти, що одержані безпосередньо цим способом. Будь-яке порушення європейського патенту кваліфікується відповідно до національного законодавства.

Заявка. Заявка на європейський патент, день подання якої встановлено, має у відповідних державах-членах дію заявки на національний

патент. Заявка на європейський патент надає тимчасову охорону від дня публікації цієї заявки.

Обсяг охорони європейського патенту і заявки на європейський патент визначається змістом формули винаходу. Але для тлумачення патентної формули залучається опис винаходу і креслення. Формула має бути ясною і базуватися на опису. Переуступка прав на заявку на європейський патент мусить проводитися в письмовій формі і для цього потрібні підписи договірних сторін.

Датою подання заявки на європейський патент вважається дата, на яку заявник подав документи, що містять:

- вказівку на те, що подається прохання на видачу європейського патенту;
- вказівку на щонайменше одну державу;
- матеріали, що встановлюють особу заявника;
- опис заявки та один чи кілька пунктів формули винаходу на одній з офіційних мов Організації.

Заявка на європейський патент може бути подана до Європейського патентного відомства у Мюнхені чи до його філіалу в Гаазі або до патентного відомства чи компетентного органу держави-члена.

Заявка на європейський патент має стосуватися одного чи кількох винаходів чи групи винаходів, пов'язаних між собою єдиною винахідницькою ідеєю (задумом). Заявка на європейський патент має розкривати суть винаходу достатньо ясно і повно, щоб винахід міг бути здійсненим спеціалістом. Реферат складається виключно з інформаційною метою.

Пріоритет. Особа, яка належним чином подала в країні-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності чи стосовно цієї країни заявку на патент, корисну модель — на свідоцтво на корисність чи на авторське свідоцтво, а також правонаступник такої особи для цілей подання заявки на європейський патент на один і той самий винахід, користується правом пріоритету протягом 12 місяців від дати подання першої заявки.

Будь-яке подання заявки, що рівнозначне поданню правильно оформленій національній заявці, на підставі законодавства держави, в якій вона подана, чи на підставі двосторонніх чи багатосторонніх угод, включаючи дану Конвенцію, вважається таким, що встановлює право пріоритету. Під правильно оформленим поданням національної заявки розуміється будь-яке подання, достатнє для

встановлення дати, на яку подана заявка, незалежно від результату її розгляду.

Заявник, який бажає скористатися перевагами пріоритету попередньої заявки, має подати заяву про пріоритет. Після подання заявки, Європейське патентне відомство видає підтвердження про її надходження. У ньому вказується офіційний реєстраційний номер заявки. Потім відділ приймання заявок перевіряє їх за формальними ознаками.

Формальна експертиза. Якщо дата подання заявки на європейський патент встановлена і заявка не вважається відкликаною, то проводиться формальна експертиза. При необхідності заявникам пропонується усунути виявлені недоліки. Якщо заявка відповідає існуючим вимогам, то після цього здійснюється пошук (решерш) і складається «Звіт про європейський пошук» на підставі формули винаходу з відповідним прийняттям до уваги опису, а також креслень.

Будь-яка заявка на європейський патент публікується через 18 місяців від дня її подання або, якщо з'являлося клопотання про пріоритет, від дня пріоритету. Публікація може відбутися і раніше, якщо заявник про це прохає. Якщо рішення, згідно з яким було видано європейський патент, набирає чинності до закінчення зазначеного 18-місячного терміну, то заявка публікується одночасно з описом винаходу до європейського патенту.

Якщо звіт про пошук не підготовлено, то викладка публікується без нього, а сам звіт публікується після його підготовки.

Експертиза по суті і видача патенту. Для проведення експертизи по суті необхідне письмове клопотання заявника. Воно подається протягом 6 місяців від дати опублікування звіту про пошук. Якщо протягом цього часу клопотання не подається, то заявка вважається відкликаною.

Процедура проведення експертизи, як свідчать спеціалісти цієї справи, нагадує процедуру, прийняту в усіх країнах. Рішення виносять три експерти, один з яких керує справою. В результаті проведення експертизи по суті приймається рішення про видачу європейського патенту чи про відмову в такій видачі, якщо заявка не відповідає вимогам Конвенції.

Одночасно з публікацією «Повідомлення про видачу європейського патенту», ЄПВ публікує опис винаходу до європейського патенту, що містить власне опис, формулу винаходу і, якщо це необхідно, креслення.

Від дня одержання повідомлення розпочинається тримісячний термін для подання перекладу пунктів формули винаходу на дві інші офіційні мови ЄПВ. Якщо заявник виконав усі відповідні вимоги, то експертиза приймає рішення про видачу патенту з посиланням на публікацію про його видачу у бюлетені ЄПВ, від дати якої патент набирає чинності.

Заперечення. Протягом 9 місяців після публікації вказівки про видачу європейського патенту будь-яка особа може подати у ЄПВ письмове заперечення проти виданого європейського патенту. Конвенцією встановлено підстави для заперечення.

За результатами розгляду заперечення може бути прийняте одне з трьох рішень:

- про відміну патенту;
- про відхилення заперечення;
- про підтримання патенту в силі у зміненому вигляді.

В останньому випадку ЄПВ, одночасно з публікацією повідомлення про рішення щодо заперечення, публікує новий опис винаходу до європейського патенту.

Реєстрація. ЄПВ веде реєстр, який відомий як «Європейський патентний реєстр». До публікації заявки на європейський патент до реєстру не вносять жодних відомостей. Реєстр відкритий для загального ознайомлення.

Матеріали заявок на європейські патенти, відомості про які ще не опубліковані, можуть бути доступними для ознайомлення лише зі згоди заявника. Після публікації заявки на європейський патент її матеріали і одержаний за цією заявкою патент можуть бути представлені для загального ознайомлення.

Представництво. Фізичні або юридичні особи, які не мають відповідно постійних місць проживання чи перебування на території країн-членів, мусять мати професійних представників і діяти через них в усіх видах діловодства, передбачених даною Конвенцією з питань подання заявки на європейський патент. Згадані професійні представники (іншими словами — патентні повірені) мають відповідати певним вимогам:

- 1) бути громадянином однієї з держав-членів;
- 2) мати місце професійної діяльності на території однієї з держав-членів;
- 3) мусять скласти європейський кваліфікаційний іспит.

Перетворення європейської заявки на національну заявку на патент

Клопотання про перетворення подається протягом трьох місяців після відкриття заявки на європейський патент чи після повідомлення, згідно з яким заявка вважається відкритою, чи після прийняття рішення про відхилення заявки чи відміну європейського патенту. Клопотання про перетворення заявки надсилається ЄПВ з вказівкою держав-членів, щодо яких висувається клопотання про видачу національного патенту.

Європейський патент може бути анульований лише на підставі законодавства країни-члена. Стаття 138 Конвенції містить довгий перелік підстав для такого анулювання.

Сподіваємося, що читач пам'ятає і розуміє, що виданий європейський патент діє на території всіх держав-членів, щодо яких подавалася заявка. Якщо заявка на патент подавалася щодо всіх країн, то щоб визнати патент недійсним в усіх країнах, потрібно подати клопотання про анулювання патенту в усіх країнах. Це дуже громіздка робота. Тому фізичні і юридичні особи, які не зацікавлені в тому, щоб хтось одержав патент, який їм буде заважати, уважно слідкують за публікаціями «Вказівки про видачу європейського патенту» та «Опису винаходу», що згадувалися вище. Саме на цій стадії є можливість перешкодити видачі європейського патенту, а отже, уникнути у подальшому судових процесів з анулювання європейського патенту в кожній з країн, для якої він чинний. Хай ця практична порада запам'ятається читачеві. Автор цих рядків чув її від західноєвропейських спеціалістів, які на цьому «зуби з'їли».

Характеризуючи основні положення Конвенції, поки що не згадувалося мито, яке необхідно сплачувати. Воно має місце. Ніщо в світі безплатно не робиться. Безплатний, як кажуть, лише сир у пастці. Взагалі в умовах ринкової економіки діє залізне правило: «Хто замовляє музику — той і платить». Не становлять винятку з правила і дії, спрямовані на одержання, згідно з Конвенцією, прав на винаходи і корисні моделі. Заявники мусять детально вивчити розмір мита і дії, за які воно сплачується.

Спеціалістам-патентознавцям слід також добре знати «Інструкцію до Конвенції про видачу європейських патентів». Вона була прийнята того ж дня, що й Конвенція. Адміністративна рада ЄПВ неодноразово вносила зміни і доповнення до Інструкції. Цю обставину також слід мати на увазі.

Частина десята Конвенції регулює відносини, що виникають у зв'язку з поданням міжнародної заявки на підставі «Договору про патентну кооперацію» від 19 червня 1970 р. Міжнародні заявки, що подані на підставі «Договору», можуть становити предмет діловодства в ЄПВ. Положення «Договору» застосовуються з урахуванням положень Конвенції. У випадку виникнення суперечностей застосовуються положення Договору.

Міжнародна заявка, щодо якої ЄПВ діє як вказане чи вибране відомство, вважається заявкою на європейський патент.

Європейське патентне відомство може діяти як отримуюче Відомство.

Підстави для цього передбачені у статті 151 Конвенції. Стаття 153 Конвенції стосується ролі ЄПВ як «вказаного відомства». Наступні три статті Конвенції — 154, 155, 156, — відповідно визначають функції ЄПВ як міжнародного пошукового органу, органу міжнародної попередньої експертизи, вибраного відомства.

Конвенція укладена на необмежений строк. Ратифікаційні грамоти здаються не зберігання уряду Федеративної Республіки Німеччина. Будь-яка ратифікація чи приєднання після набрання чинності даною Конвенцією починають діяти в перший день третього місяця після здачі на зберігання ратифікаційної грамоти чи акта про приєднання.

Конвенція може переглядатися на конференції держав-членів.

Конференція має право приймати рішення, якщо на ній представлені не менше 3/4 держав-членів. Переглянута редакція має зібрати 75% представлених на конференції держав-членів.

Кожна держава-член має право в будь-який час заявити про денонсацію даної Конвенції. Про денонсацію слід повідомити уряд ФРН.

Денонсація набирає чинності через рік після подання такого повідомлення. Урядом ФРН ця Конвенція зареєстрована в Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй.

На закінчення розгляду питання про Європейську патентну конвенцію слід зробити такі зауваження. Західні спеціалісти, як наприклад Д.Ебінгаус (ФРН) вважають, що поняття «європейський патент» неточне. По-перше, далеко не всі європейські країни є державами-членами Європейської патентної конвенції. Прикладом може бути наша славна Україна. Ми, слава Богу, знаходимося перед, а не за

Уральськими горами, але до Конвенції не належимо. Поки що. По-друге, немає власне європейського патенту, який діяв би в усіх без винятку державах–учасниках. Адже, як уже відзначалося, після публікації повідомлення про видачу європейського патенту в «Європейському патентному бюлетені» патент розпадається на відповідну кількість національних патентів. Часто можна почути, що європейський патент є букетом національних патентів. ЄПВ розпочало свою роботу 1 червня 1978 р. На початку його діяльності можна було подавати заявки, що стосувалися приблизно половини галузей техніки. Ця частка зросла до 60% за станом на 1 листопада 1978 р. і до 80% — за станом на 1 травня 1979 р. Розпочинаючи з 1 листопада вказаного року, стало можливим подавати заявку з усіх галузей техніки. Перші європейські патенти були видані 9 січня 1980 р.

3.20. Конвенція про європейський патент для «Спільного ринку»

(Конвенція про патент Співтовариства)

Convention on the European Patent for the Common Market

Підписана у Люксембурзі 15 грудня 1975 р. з метою надання одноманітних і автономних дій європейським патентам, що видаються відповідно до «Конвенції про видачу європейських патентів» («Європейської патентної конвенції») від 5 жовтня 1973 р.

Європейські патенти, що видаються щодо країн–учасниць Конвенції про європейський патент для «Спільного ринку», мають назву «патенти Співтовариства». Ці патенти мають однакову дію на всіх територіях, на які поширюється зазначена Конвенція, і вони можуть видаватися, передаватися, анулюватися або припиняти чинність щодо таких територій у цілому.

Патенти Співтовариства мають автономний характер. Це означає, що обмежувальними для них, як патентів Співтовариства, є лише положення Конвенції про видачу європейських патентів і Конвенції про патент Співтовариства. У решті аспектів патенти Співтовариства регулюються нормами національних патентних законодавств відповідних держав.

3.21. Конвенція про охорону виробників фонограм від неуповноваженого тиражування їх фонограм (Женевська конвенція)

Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Geneva Convention)

Підписана 29 жовтня 1971 р. на Міжнародній конференції держав з охорони фонограм (*International Conference of States on the Protection of Phonograms*). Конференцію спільно скликали ЮНЕСКО та ВОІВ. Відбувалася Конференція протягом 18–29 жовтня 1971 р. у Палаці націй у Женеві.

Конвенція за обсягом невелика, – складається з 13 статей. У офіційному тексті Конвенції статті заголовків не мають.

Конвенція спрямована на захист інтересів виробників звукозаписів (*sound recordings*), інакше кажучи, – фонограм (*phonograms*). Держави–учасниці зобов'язалися присікати неуповноважене тиражування або імпорт (*unauthorized duplication or importation*) звукозаписів. Конвенція встановила 20-річний термін захисту прав виробників звукозаписів.

Якщо копірайтне законодавство певної країни охороняє власне фонограми, а не предмет звукозаписів (*subject matter of the recordings*), то Женевська конвенція для такої країни може виявлятися «зайвою» з огляду на участь такої країни у Бернській конвенції з охорони літературних і наукових творів чи Всесвітній конвенції з авторського права.

Оскільки Бернська та Всесвітня конвенції не передбачають охорону виконань, зафіксованих у звукозаписі або фонограмі (*performance captured in a sound recording or phonogram*), то дана Женевська конвенція є інструментом для охорони виробників фонограм у тих країнах, законодавство яких не визнає копірайтоспроможності (*copyright ability*) звукозаписів.

Стаття 2 Женевської конвенції передбачає, що кожна держава–учасниця зобов'язується охороняти інтереси виробників фонограм, які є громадянами інших держав–учасниць, від виробництва примірників фонограм без згоди виробника і від ввезення таких примірників щоразу, коли згадані виробництво чи ввезення здійснюються

з метою поширення серед публіки, а також від поширення таких примірників серед публіки.

31 держава вважається як така, що підписала Конвенцію. Кількість учасників — більша (наприкінці другого тисячоліття — понад 50). Конвенція була зареєстрована у Секретаріаті ООН 18 квітня 1973 р. і того ж дня набрала чинності.

Верховна Рада України 15 червня 1999 р. прийняла Закон № 738-ХІV про приєднання до цієї Конвенції і вона набрала чинності для України 18 лютого 2000 р.

3.22. Конвенція про поширення сигналів, що несуть програми, які передаються супутниками (Брюссельська супутникова конвенція)
Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellites (Brussels Satellite Convention)

Підписана 21 травня 1974 р. на Міжнародній конференції держав, яку сумісно скликали ЮНЕСКО та ВОІВ.

Конференція проводила свої дискусії на основі проекту Конвенції, підготовленого Комітетом урядових експертів з проблем у сфері копірайту і охорони виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, викликаних передачею через супутники (*Committee of Governmental Experts on Problems in the Field of Copyright and the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations Raised by Transmission via Space Satellites*). Комітет проводив свої засідання у столиці Кенії — м. Найробі протягом 2–11 липня 1973 р.

Конвенцію підписали 19 держав. Вона була зареєстрована у Секретаріаті ООН 25 серпня 1979 р. і того ж дня набрала чинності.

За обсягом Конвенція невелика — складається всього з 12 статей. В офіційному тексті Конвенції назви статей відсутні.

Конвенція зобов'язує країни-учасниці вживати належні заходи (*adequate measures*) щодо запобігання поширенню (*distribution*) на їх території чи з неї будь-якого сигналу, що несе програму (*any program carrying signal*) будь-яким дистриб'ютором, якому не належить надісланий супутником сигнал чи такий, що проходить через нього.

Конвенція не містить переліку відповідних заходів. Вона поширюється лише на супутники типу «точка — точка» (*point-to-point satellites*), тобто стосується передачі сигналу на супутник, з якого він передається на наземну станцію, яка поширює сигнал його кінцевим споживачам (*ultimate recipients*).

Нині відсутній міжнародний договір щодо супутників прямого мовлення (*direct broadcast satellites — DBS*). Це такі супутники, сигнали яких можуть прямо прийматися кінцевими споживачами.

3.23. Конвенція про придушення обігу та продажу соромітливих публікацій **(*Convention for the Suppression of the Circulation and Traffic in Obscene Publications*)**

Була підписана в Женеві 12 вересня 1923 р. Набрала чинності 7 серпня 1924 р. Доповнена Протоколом, підписаним в Лейк-Саксесі (Нью-Йорк) 12 листопада 1947 р. Того ж дня Протокол набрав чинності. Його було зареєстровано в ООН 2 лютого 1950 р. Схвалений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 жовтня 1947 р. № 126 (I). Конвенція та протокол містяться у 46-му томі серії «Договори», яка публікується ООН. Реєстраційний номер протоколу – 709, Конвенції – 710.

3.24. Лісабонська угода про найменування місць походження та їх міжнародну реєстрацію **(*Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration*)**

Мадридська угода про присічення неправдивих або таких, що вводять в оману, вказівок походження товарів (1891 р.), кажучи в цілому, бореться з наслідками, а не з причинами.

Лісабонська (укладена 1958 р.) угода, на відміну від попередньої, певною мірою спрямована на те, щоб запобігти неправдивим чи оманливим вказівкам. Текст Лісабонської угоди переглядався у Стокгольмі в 1967 р.

Вносилися в неї поправки і в 1973 р. Угода відкрита для держав–учасниць Паризької конвенції. Ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директорові ВОІВ.

Угодам, як видно з її назви, спрямована на забезпечення охорони найменувань місць походження, тобто географічної назви країни, району чи місцевості, яка використовується для позначення виробу, що походить з даної країни, якість і особливості якого пояснюються виключно чи головним чином географічним середовищем, включаючи природний і людський фактори.

Ким і де реєструються відповідні назви? Міжнародним бюро ВОІВ у Женеві. Хто подає заявку? Патентний орган зацікавленої країни–члена. Як про таку реєстрацію стане відомо у світі? Міжнародне бюро ВОІВ про реєстрацію повідомляє іншим державам–членам Угоди.

Усі держави–члени зобов'язані охороняти зареєстровані в міжнародному порядку найменування доти, доки вони охороняються у країні походження, за винятком випадків, коли держава–член протягом одного року заявить, що вона не може забезпечити охорону якогось зареєстрованого найменування.

Нині зареєстровано понад 700 найменувань місць походження. Органами Лісабонської угоди є Союз і Асамблея. Будь-яка країна–член Союзу, яка приєдналася, принаймні, до адміністративних і заключних актів Стокгольмського акту 1967 р., — є членом Асамблеї.

Асамблея концентрує свою увагу насамперед на дворічній програмі і бюджеті Союзу.

3.25. Локарнська угода про встановлення Міжнародної класифікації промислових зразків ***(Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs)***

Угода укладена в 1968 р. в італійському місті Локарно. Поправки вносилися в 1979 р. Угода відкрита для держав–учасниць Паризької конвенції. Ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директорові ВОІВ.

Класифікація промислових зразків складається з 32 класів і 223 підкласів. Вона має також алфавітний перелік товарів з вказівкою

класів і підкласів, до яких ці товари належать. Згаданий перелік містить 6250 назв різних видів товарів.

Міжнародну класифікацію промислових зразків використовує значно більша кількість держав, порівнюючи з кількістю держав, які підписали Угоду. Класифікацію використовують Міжнародне бюро ВОІВ у процесі виконання адміністративних функцій Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків 1925 р. та Відомство по промислових зразках країн Бенілюксу. В рамках Угоди утворено Союз. Він має Асамблею. Всі країни-члени Союзу є і членами Асамблеї, вона приймає дворічну програму та бюджет Союзу.

Держави-учасниці Угоди, відповідно з даною Угодою, зобов'язані вказувати в офіційних документах, що стосуються реєстрації чи депонування промислових зразків, відповідний шифр Міжнародної класифікації. Це зобов'язання поширюється і на будь-які державні публікації, що стосуються депонування і реєстрації.

Класифікація періодично переглядається. Це виконує «Комітет експертів», утворений у рамках Угоди. П'ята редакція тексту класифікації була прийнята в 1989 р.

3.26. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. та Протокол 1989 р. до неї (*Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*)

Угода укладена в 1891 р. Переглядалася в Брюсселі в 1900 р., у Вашингтоні — в 1911 р., в Гаазі — в 1925 р., в Лондоні — в 1934 р., в Ніцці — в 1957 р. і в Стокгольмі — в 1967 р. До тексту Угоди були внесені поправки і доповнення.

Угода відкрита для тих держав, які беруть участь у Паризькій Конвенції. Ратифікаційні грамоти чи акти норм про приєднання здаються на зберігання Генеральному директору ВОІВ.

Заявою прем'єр-міністра В.Фокіна України від 26 серпня 1992 р. підтверджена чинність в Україні Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків у такому вигляді, як вона була переглянута у Стокгольмі 14 липня 1967 р. і доповнена 2 жовтня 1979 р. До прото-

колу до Мадридської угоди Україна приєдналася відповідно до Закону України № 1763-III від 1 червня 2000 р.

Угода регулює питання, пов'язані з міжнародною реєстрацією знаків у Міжнародному бюро ВОІВ у Женеві.

Реєстрації, що здійснюються відповідно до Угоди, мають назву «міжнародних» з огляду на те, що кожна реєстрація має чинність у ряді країн і потенційно — у всіх державах-учасниках.

Які вимоги встановлені Угодою? По-перше, заявник має бути громадянином однієї з держав-учасниць або ж мати місце проживання чи дійсне, а не фіктивне промислове або торговельне представництво на території однієї з держав-учасниць.

Працює механізм Мадридської угоди таким чином.

1. Спочатку заявник реєструє свій знак у національному відомстві з товарних знаків (як правило, така служба є складовою частиною патентного відомства, хоча є й винятки).

2. Після цього він подає заявку на міжнародну реєстрацію через згадане національне відомство.

3. Міжнародне бюро ВОІВ здійснює міжнародну реєстрацію і публікує повідомлення про це. Потім повідомляє про таку реєстрацію державам-учасникам, до яких заявник виявив зацікавленість.

4. Кожна з вказаних держав має право протягом одного року заявити про неможливість надання знаку правової охорони на своїй території. При цьому необхідно вказати підстави для відмови.

5. У зазначеному вище випадку процедура продовжується в національному відомстві, яке заявило про відмову, або ж у суді відповідної держави-члена.

6. Якщо ж протягом року вказаної вище негативної заяви не буде (за принципом: мовчання — знак згоди), то міжнародна реєстрація набирає силу національної реєстрації.

Давайте розглянемо, які переваги надає міжнародна реєстрація.

Це, насамперед те, що заявникові після реєстрації знаку в державі-учасниці необхідно подати лише одну заявку на міжнародну реєстрацію.

Для заявки використовується лише одна мова (французька). Мито сплачується лише один раз Міжнародному бюро ВОІВ. Інакше заявникові довелося б подавати окремі заявки різними мовами у різні відомства. Подібні переваги існують, якщо заявник бажає продовжити реєстрацію (через кожні 26 років).

Процедура Мадридської угоди певною мірою зручна і національним відомствам з товарних знаків. Для них скорочуються обсяги роботи, яку вони мали б виконувати, якби названого механізму не було. Зокрема, відомствам непотрібно публікувати знаки. Частина мита, що надходить до Міжнародного бюро, перераховується тим державам–учасницям, які викликали зацікавленість заявника.

Якщо Служба міжнародної реєстрації закінчує свою дворічну діяльність прибутково, то одержаний прибуток розподіляється між державами–учасницями. Тобто, держави–учасниці подвійно фінансово зацікавлені в тому, щоб механізм Угоди успішно працював. Приймаючи до уваги перерахування мита та розподіл прибутку, країни–учасниці Мадридської угоди утворюють Союз.

Розпочинаючи з 1970 р., Союз має Асамблею. Усі країни–члени Союзу автоматично є членами Асамблеї.

Головними завданнями, що постають перед Асамблеєю є прийняття програми і бюджету Союзу, а також встановлення ставок мита у зв'язку з використанням процедури Мадридської угоди.

У 1989 р. було підписано протокол до Мадридської угоди. Він був відкритий для держав–учасниць Паризької конвенції. Протокол спрямований на подолання тих проблем, які виникають при застосуванні Мадридської угоди.

Структура Протоколу.

Стаття 1. Членство в Мадридському Союзі (*Membership in the Madrid Union*).

Стаття 2. Одержання охорони шляхом міжнародної реєстрації (*Security Protection Through International Registration*).

Стаття 3. Міжнародна заявка (*International Application*).

Стаття 3-bis. Територіальний наслідок (*Territorial Effect*).

Стаття 3-ter. Заява про «територіальне розширення» (*Request for «Territorial Extension»*).

Стаття 4. Наслідки міжнародної реєстрації (*Effects of International Registration*).

Стаття 4-bis. Заміна національної або регіональної реєстрації на міжнародну реєстрацію (*Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration*).

Стаття 5. Відмова від наслідків міжнародної реєстрації та визнання їх наслідків щодо деяких Договірних сторін (*Refusal and*

Invalidation of Effects of International Registration in Respect of Certain Contracting Parties).

Стаття 5-bis. Документарне свідчення законності використання деяких елементів знака (*Documentary Evidence of Legitimacy of Use in Certain Elements of the Mark*).

Стаття 5-ter. Копії записів у Міжнародному реєстрі; пошук на передбачуваність; витяги з Міжнародного реєстру (*Copies of Entries in International Register; Searches for Anticipation; Extracts from International Register*).

Стаття 6. Термін чинності міжнародної реєстрації. Залежність і незалежність міжнародної реєстрації (*Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration*).

Стаття 7. Поновлення міжнародної реєстрації (*Renewal of International Registration*).

Стаття 8. Мито за міжнародну заявку і реєстрацію (*Fees for International Application and Registration*).

Стаття 9. Запис про зміну власності на міжнародну реєстрацію (*Recordal of Change in the Ownership of an International Registration*).

Стаття 9-bis. Запис деяких питань, що стосуються міжнародної реєстрації (*Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration*).

Стаття 9-ter. Мито за деякі записи (*Fees for Certain Recordals*).

Стаття 9-quater. Єдине відомство деяких Договірних сторін (*Common Office of Several Contracting States*).

Стаття 9-quinquies. Перетворення міжнародної реєстрації в національні або регіональні заявки (*Transformation of an International Registration into National or Regional applications*).

Стаття 10. Асамблея (*Assembly*).

Стаття 11. Міжнародне бюро (*International Bureau*).

Стаття 12. Фінанси (*Finances*).

Стаття 13. Поправки деяких статей Протоколу (*Amendment of Certain Articles of the Protocol*).

Стаття 14. Участь у Протоколі; набуття чинності (*Becoming Party to the Protocol; Entry into Force*).

Стаття 15. Денонсація (*Denunciation*).

Стаття 16. Підписання, мови, функції депозитарію (*Signatures, Languages, Depositary Functions*).

Вкажемо основні відмінні риси між Угодою і Протоколом.

1. Якщо, згідно з Угодою міжнародна заявка має базуватися на реєстрації свого знака в національному відомстві країни походження, то, згідно з Протоколом, така можливість надається вже на підставі заявки на національну реєстрацію.

2. Якщо, згідно з Угодою, кожна країна-член мала 12 місяців після міжнародної реєстрації для того, щоб заявити, що охорона не може бути надана на її території, то, згідно з протоколом, цей період продовжується до 18 місяців, а то і більше. Це положення застосовується у випадку оспорування товарного знака.

3. Згідно з Протоколом відомство кожної країни буде одержувати більші суми мита порівняно з тими сумами, які передбачені Мадридською угодою.

4. Протокол передбачає, що міжнародна реєстрація, яка анулюється у зв'язку з поданням так званого «центрального позову», може перетворюватися на національні заявки. У цьому випадку використовується дата подання міжнародної заявки, а якщо існує можливість, то використовується і дата пріоритету заявки, поданої згідно з національною процедурою. Зазначені вище положення були відсутні у Мадридській угоді.

Крім вказаного вище, Протокол перекидає місточок до майбутньої системи охорони товарних знаків Європейського Співтовариства. Це відбуватиметься після набуття чинності системи охорони товарних знаків Європейської Спільноти (ЄС) та приєднання ЄС до Протоколу. Заявка на міжнародну реєстрацію, що подається відповідно до Протоколу, має базуватися на заяві чи реєстрації, що мають місце у Спільноті. З'являється можливість скористатись наслідками реєстрації, що здійснюється у спільноті через міжнародну реєстрацію, яка відбувається згідно з Протоколом.

Держави-учасниці Протоколу будуть членами Мадридського Союзу і Асамблеї, навіть якщо вони не беруть участі власне в Угоді.

3.27. Мадридська угода про припинення неправдивих або таких, що вводять в оману, вказівок походження товарів (*Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source of Goods*)

Угода укладена в 1891 р. Вона кілька разів переглядалася: Вашингтон (1911), Гаага (1925), Лондон (1934), Лісабон (1958), Стокгольм (1967).

Угода є відкритою для держав-учасниць Паризької конвенції. Ця Угода передбачає, що на всі товари, які містять неправдиву або таку, яка вводить в оману, вказівку походження, яка прямо чи опосередковано вказує на одну з країн-учасниць чи на місце, що знаходиться в ній, як на країну чи місце походження, накладається арешт при ввезенні, або ж таке ввезення забороняється. Можуть також застосовуватися інші заходи і санкції щодо такого ввезення.

Угода регламентує, у яких випадках і як саме накладається арешт. Ця Угода забороняє використання позначень рекламного змісту, здатних ввести громадськість в оману щодо джерела походження товару у зв'язку з продажем, демонстрацією чи пропозицією товарів до продажу.

Згідно з Угодою, суди держав-учасниць мають право визначати, які найменування не підпадають під дію положень Угоди з огляду на те, що вони мають загальний характер. Винятком з цього є найменування походження продукції виноробства.

На відміну від Паризької конвенції, Мадридська угода не передбачає утворення керівного органу (Союзу) чи формування бюджету. На даному етапі учасниками Мадридської угоди є понад 30 держав.

3.28. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин (*International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*)

Укладена в Женеві 2 грудня 1961 р. Переглядалась 10 листопада 1972 р., 23 жовтня 1978 р., 19 березня 1991 р.

Складається з 10 глав:

Глава I. Визначення (*Definitions*).

Глава II. Загальні зобов'язання договірних сторін (*General Obligations of the Contracting Parties*).

Глава III. Умови надання права селекціонера (*Conditions for the Grant of the Breeder's Right*).

Глава IV. Заявка на одержання права селекціонера (*Application for the Grant of the Breeder's Right*).

Глава V. Права селекціонера (*The Rights of the Breeder*).

Глава VI. Найменування сорту рослин (*Variety Denomination*).

Глава VII. Анулювання і відміна права селекціонера (*Nullity and Cancellation of the Breeder's Right*).

Глава VIII. Союз (*The Union*).

Глава IX. Застосування Конвенції; інші угоди (*Implementation of the Convention; Other Agreements*).

Глава X. Прикінцеві положення (*Final Provisions*).

Конвенція містить 42 статті.

Конвенцією встановлено, що сорт має бути: новим (*new*), відрізняльним (*distinct*), однорідним (*uniform*) і стабільним (*stable*). Передбачається проведення експертизи (*examination*) заявки. Селекціонеру надаються щодо його сорту виключні права на:

- продукування чи репродукування (*production or re production (multiplication)*);
- кондиціонування з метою розмноження (*conditioning for the purpose of propagation*);
- пропозицію до продажу (*offering for sale*);
- продажу та інший маркетинг (*selling or other marketing*);
- імпорт (*importing*);
- збереження запасів з названими вище цілями (*stocking for any of the above purposes*).

Тривалість охорони права селекціонера має бути не менше, ніж 20 років від дати надання такого права, а щодо дерев та винограду — не менше, ніж 25 років від зазначеної дати.

Країни-учасниці Конвенції утворюють Союз з охорони сортів рослин (UPOV). Його робочими мовами є англійська, французька, німецька та іспанська.

Україна приєдналася до Конвенції відповідно до Закону України № 209/95-ВР від 02.06.1995 р. .

3.29. Міжнародна конвенція про охорону виконавців, виробників фонограм і організації мовлення (Римська конвенція)

International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome Convention)

Текст Конвенції є результатом роботи Дипломатичної конференції з міжнародної охорони виконавців, виробників фонограм і організації мовлення. Конференцію спільно скликали Міжнародна організація праці, ЮНЕСКО і Міжнародний союз з охорони літературних і художніх творів (*International Union for the Protection of Literary and Artistic Works*). Відбувалася Конференція у Римі протягом 10–26 жовтня 1961 р. на запрошення уряду Італії.

Конвенцію підписали 25 держав (Аргентина, Австрія, Бельгія, Бразилія, Камбоджа, Чилі, Данія, Еквадор, Фінляндія, Франція, ФРН, Ватикан, Ісландія, Індія, Ірландія, Італія, Ізраїль, Мексика, Іспанія, Швеція, Велика Британія, Югославія, Ліван, Монако, Парагвай). Абсолютна більшість зазначених держав підписали Конвенцію 26 жовтня 1961 р. Конвенція набрала чинності 18 травня 1964 р. Того ж дня вона була зареєстрована у Секретаріаті ООН за № 7247.

Конвенція складається з 34 статей. У офіційному тексті Конвенції статті заголовків не мають.

Конвенція спрямована на охорону прав виконавців і забороняє неуповноважене відтворення, тиражування або мовлення їх виконань (*unauthorized reproduction, duplication or broadcasting of their performances*). Забороняється мовлення без згоди на те відповідного виконавця. До речі, законодавство США цю норму не визнає і США не є учасником Римської конвенції. Без згоди виконавця не можна записувати його публічний виступ (*no «unfixed» performance will be fixed without the performer's consent*).

Отже, Римська конвенція передбачає охорону так званих «суміжних прав» (*neighbouring rights*). Виконавець вважається кимсь на зразок помічника творця у доведенні його твору до публіки. Виконавця не розглядають як творчого вкладника (*creative contributor*) у твір.

Для охорони прав Римська конвенція передбачає принцип «національного режиму» (*national treatment*). Він поширюється на виконавців, виробників і організації мовлення.

Згідно зі ст. 4 Римської конвенції, держави–учасниці зобов'язані надавати виконавцям національний режим за умови дотримання однієї з таких умов:

- а) виконання має місце в іншій Договірній Державі;
- б) виконання включено у фонограму, що охороняється відповідно до ст. 5 Конвенції;
- в) виконання, яке не є записаним на фонограму, поширюється шляхом передачі в ефір, яка охороняється відповідно до ст. 6 Конвенції.

Умови надання національного режиму виробникам фонограм зафіксовані у п. 1 ст. 5 Конвенції:

- а) виробник фонограм є громадянином іншої Договірної Держави (критерій громадянства виробника);
- б) перший запис звуку здійснено в іншій Договірній Державі (критерій місця першого запису);
- в) фонограма вперше опублікована в іншій Договірній Державі.

У п. 2 цієї статті зазначається: якщо фонограму вперше опубліковано в державі, яка не є учасницею Конвенції, але протягом 30 днів її також опубліковано в Договірній Державі (одночасна публікація), то вона розглядається як така, що опублікована в Договірній Державі.

Умови надання національного режиму організаціям мовлення сформульовані у ст. 6 Конвенції:

- а) штаб-квартира організації мовлення знаходиться в іншій Договірній Державі;
- б) передача в ефір виконання за допомогою передавача, розташованого в іншій Договірній Державі.

Тривалість терміну охорони, який надається відповідно до цієї Конвенції, становить 20 років, рахуючи від кінця року, у якому:

- а) було здійснено запис фонограм та включених до них виконань;
- б) мало місце виконання, не включене у фонограму;
- в) мала місце передача в ефір.

20 вересня 2001 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення» № 2730-III.

3.30. Найробіський договір про охорону олімпійського символу (*Nairobi Treaty on Protection Of the Olympic Symbol*)

Найробіський договір має таку структуру:

Розділ I. Основні положення.

Стаття 1. Зобов'язання держав.

Стаття 2. Винятки із зобов'язання.

Стаття 3. Призупинка виконання зобов'язання.

Розділ II. Союзи держав.

Стаття 4. Винятки з розділу II.

Розділ III. Заключні положення.

Стаття 5. Участь у Договорі.

Стаття 6. Набрання Договором чинності.

Стаття 7. Денонсація Договору.

Стаття 8. Підписання і мови Договору.

Стаття 9. Депонування Договору, надіслання примірників, рєстрація Договору.

Стаття 10. Сповіднення.

Додаток

Згідно з Договором (його укладено в 1981 р.), держави–учасниці зобов'язані захищати загальновідомий олімпійський символ (п'ять переплетених кілець) від несанкціонованого Міжнародним олімпійським комітетом використання з комерційною метою (у рекламі, на товарах, а також як товарного знака).

Договір передбачає, що коли Міжнародному олімпійському комітету сплачується ліцензійне мито за дозвіл на використання олімпійського символу з комерційною метою, то частина одержаних таким чином надходжень має перераховуватися на користь відповідних національних олімпійських комітетів.

Договором не передбачено утворення Союзу, керівного органу чи формування бюджету. За станом на 1 січня 1993 р., учасниками Найробіського договору були 32 держави.

Президент України Указом № 192/98 від 13 березня 1998 р. приєднав Україну до Договору. 20 грудня 1998 р. Договір набрав чинності стосовно України.

3.31. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків
(*Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks*)

Угода укладена 15 червня 1957 р. у французькому місті Ніцца, яке знаходиться на березі Середземного моря. Переглядалася в Стокгольмі в 1967 р. і в Женеві в 1977 р. В текст вносилися поправки в 1979 р. Угода відкрита для всіх держав–учасниць Паризької конвенції. Ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директорові ВОІВ.

Ця класифікація використовується відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р.

Оскільки товарний знак — це позначення, яке відрізняє товари (послуги) одного виробника від аналогічних товарів (послуг) іншого виробника, то, зрозуміло, що потрібна якась система для розподілу товарів за якимись ознаками. Саме ці завдання і вирішує Ніццька угода.

Згідно з класифікацією, є 34 класи для товарів і 8 класів для послуг. Є також алфавітний перелік товарів і послуг, який охоплює близько 11 000 назв. «Комітет експертів», у якому представлені держави–члени, періодично змінює чи доповнює класифікацію. Вона вже переглядалася 5 разів. Нині є чинною шоста редакція тексту класифікації.

Подібно міжнародній патентній класифікації, Міжнародну класифікацію товарів і послуг використовує значно більша кількість держав, порівняно з кількістю держав, що її підписали.

Класифікацію використовують також Міжнародне бюро ВОІВ, Відомство по товарних знаках країн Бенілюксу, Африканська організація інтелектуальної власності.

Держави–учасниці утворюють Союз. Він має Асамблею. Кожна країна, яка приєдналася до Стокгольмського чи Женевського акту Ніццької угоди, є членом Асамблеї. Її найважливіші завдання полягають у прийнятті дворічної програми і бюджету Союзу.

Україна приєдналася до Угоди згідно з Законом України №1782-III від 1 червня 2000 р.

3.32. Паризька конвенція з охорони промислової власності (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*)

Ця Конвенція є цікавим і унікальним явищем у сфері міждержавних відносин. За період чинності Конвенції з карти земної кулі зникло немало держав. Виникло кілька десятків нових. Людство пережило дві світові війни, безліч локальних, поділ на антагоністичні воєнно-політичні угруповання, «холодну війну» тощо.

Паризька конвенція з охорони промислової власності була підписана одинадцятьма країнами 20 березня 1883 р. в Парижі (Франція). У статті, що присвячена патентам, яка поміщена на початку 23 тому (1896 р.) енциклопедії Брокгауза, відзначається, що країнами-засновниками Конвенції були: Бельгія, Бразилія, Іспанія, Франція, Італія, Португалія, Сальвадор, Швейцарія, Голландія, Сербія. Пізніше до них приєдналися Гватемала, Велика Британія, США, Туніс, Еквадор.

Конвенція кілька разів переглядалася і уточнювалась: 14 грудня 1900 р. — Брюссель, 2 липня 1911 р. — Вашингтон, 6 листопада 1925 р. — Гаага, 2 червня 1934 р. — Лондон, 31 жовтня 1958 р. — Лісабон, 14 липня 1967 р. — Стокгольм. Остання, на даний час, зміна вносилася в текст Конвенції 2 жовтня 1979 р.

Паризька конвенція передбачає, що держави-члени можуть укласти між собою окремі спеціальні угоди. Ці угоди можуть охоплювати окремі питання промислової власності. Зрозуміло, що згадані спеціальні угоди мають узгоджуватися з положеннями Паризької конвенції і не суперечити їй. Слід запам'ятати, що країни-учасниці Паризької конвенції утворюють Паризький Союз з охорони промислової власності. За станом на 1 січня 1993 р. учасниками Паризької конвенції були 108 держав світу.

СРСР приєднався до Конвенції в 1965 р. З цієї нагоди мала місце постанова Ради Міністрів СРСР № 148 від 8 березня 1965 р. «Про приєднання СРСР до Паризької конвенції з промислової власності (про неї згадувалося на початку книги). Більш ніж через три роки після цієї дати було видано Указ Президії Верховної Ради СРСР від 19 вересня 1968 р. «Про ратифікацію Стокгольмського акту Паризької конвенції з охорони промислової власності і Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності».

Заявою Прем'єр-міністра України В.Фокіна від 26 серпня 1992 р. була підтверджена чинність на території України Паризької конвенції.

Органами Паризького Союзу є Асамблея і Виконавчий комітет. Кожна країна–член Паризького Союзу, яка приєдналася, принаймні, до адміністративних і заключних положень Стокгольмського акта 1967 р., вважається членом Асамблеї. В чому полягають завдання Асамблеї? Насамперед це підготовка дворічної програми і бюджету Міжнародного бюро щодо Паризького Союзу. Члени Виконавчого комітету вибираються з членів Союзу. Єдиний виняток становить Швейцарія, яка є членом як країна місцеперебування ВОІВ. На 1 січня 1993 р. членами Виконавчого комітету були представники 26 держав.

Конвенція становить собою порівняно невеликий документ, що складається з 30 статей. Паризька конвенція про охорону промислової власності має таку структуру:

Стаття 1. Утворення Союзу. Обсяг промислової власності (*Establishment of the Union. Scope of Industrial Property*).

Стаття 2. Національний режим для осіб країн Союзу (*National Treatment for National of Countries of the Union*).

Стаття 3. Такий самий режим для певних категорій осіб, як і для осіб країн Союзу (*Same Treatment for Certain Categories of Persons as for Nationals of Countries of the Union*).

Стаття 4. Від А до І — Патенти, корисні моделі, промислові зразки, знаки, авторські свідоцтва: право пріоритету. G — Патенти: розділ заявки. (A to I — *Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventors Certificates: Right of Priority*. G — *Patents: Division of the Application*).

Стаття 4-bis. Патенти: незалежність патентів, одержаних на такий самий винахід у різних країнах (*Patents: Independence of Patents Obtained for the Invention in Different Countries*).

Стаття 4-ter. Патенти: згадка про винахідника у патенті (*Patents: Mention of the Invention in the Patent*).

Стаття 4-quarter. Патенти: патентоспроможність у випадку обмеження торгівлі законом (*Patents: Patentability in Case of Restriction of Sale by Law*).

Стаття 5. А — Патенти: імпорт товарів; невикористання або недостатнє використання; примусові ліцензії.

В — Промислові зразки: невикористання; імпорт товарів.

С — Знаки: невикористання; різні форми; використання співвласниками.

Д — Патенти, корисні моделі, знаки, промислові зразки: маркування.

Стаття 5-bis. Усі права промислової власності: пільговий період для сплати мита за підтримання прав. Патенти: поновлення (*A — Patents: Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working; Compulsory Licenses.*

В — *Industrial Designs: Failure to Work; Importation of Articles.*

С — *Marcs: Failure to Use; Different Forms, Use by Co-Proprietors.*

Д — *Patents, Utility Models, Marcs, Industrial Designs: Marking*).

Стаття 5-bis. Всі права промислової власності: пільговий період для сплати мита за підтримання прав. Патенти: поновлення (*All Industrial Property Rights: Period of Grace for Payment of Fees for the Maintains of Rights; Patents: Restoration*).

Стаття 5-ter. Патенти: Запатентовані пристрої, що формують частину суден, літака або наземних транспортних засобів (*Patents: Patented Devices Forming Part of Vessels, Aircraft, or Land Vehicles*).

Стаття 5-quarter. Патенти: імпорт продуктів виготовлених способом, запатентованим у країні, що патентує (*Patents: Importation of Products Manufactured by a Process Patented in the Importing Country*).

Стаття 5-quinquies. Промислові зразки (*Industrial Designs*).

Стаття 6. Знаки: умови реєстрації; незалежність охорони такого самого знаку в різних країнах (*Marcs: Conditions of Registration; Independence of Protection of Same Marc in Different Countries*).

Стаття 6-bis. Знаки: добре відомі знаки (*Marcs: Well-known Marcs*).

Стаття 6-ter. Знаки: заборони, що стосуються державних емблем, офіційних таврів і емблем міжурядових організацій (*Marcs: Prohibitions Concerning State Emblems, Official Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organization*).

Стаття 6-quarter. Знаки: передача знаків (*Marks: Assignment of Marks*).

Стаття 6-quinquies. Охорона знаків, зареєстрованих в одній країні Союзу, в інших країнах Союзу (*Protection of Marks Registered in One Country of the Union in the Other Countries of the Union*).

Стаття 6-sexies. Знаки: знаки обслуговування (*Marks: Service Marks*).

Стаття 6-septies. Знаки: реєстрація від імені агента або представника володіння без уповноваження останнім (*Marks: Registration in*

the Name of the Agent or Representative of the Proprietor Without the Latter's Authorization).

Стаття 7. Знаки: природа товарів, до яких знак застосовується (*Marks: Nature of the Goods which the Mark is Applied*).

Стаття 7-bis. Знаки: колективні знаки (*Marks: Collective Marks*).

Стаття 8. Фірмові найменування (*Trade Names*).

Стаття 9. Знаки, фірмові найменування: арешт при ввезенні продуктів, незаконно промаркованих знаком або фірмовими найменуваннями (*Marks, Trade Name, Seizure on Importation, etc., of Goods, Unlawfully Bearing a Marks or Trade Name*).

Стаття 10. Неправдиві зазначення: арешт при ввезенні товарів, маркованих неправдивими зазначеннями їх джерела або особи володіння (*False Indicators: Seizure, on Importation, etc., of Goods Bearing False Indications as to Their Source or the Identity of the Proprietor*).

Стаття 10-bis. Недобросовісна конкуренція (*Unfair Competition*).

Стаття 10-ter. Знаки, фірмові найменування, несправедливі зазначення, недобросовісна конкуренція: санкції, право на подання позову (*Marks, Trade Names, False Indications, Unfair Competition Remedies, Right to Sue*).

Стаття 11. Винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Знаки: тимчасова охорона на певних міжнародних виставках (*Inventions, Utility Models, Industrial Designs. Marks: Temporary Protection at Certain International Exhibitions*).

Стаття 12. Спеціальні національні служби з промислової власності (*Special National Industrial Property Services*).

Стаття 13. Асамблея Союзу (*Assembly of the Union*).

Стаття 14. Виконавчий комітет.

Стаття 15. Міжнародне бюро (*International Bureau*).

Стаття 16. Фінанси (*Finances*).

Стаття 17. Поправки до статей від 13 до 17.

Стаття 18. Перегляд статей від 1 до 12 та від 18 до 30.

Стаття 19. Спеціальні угоди.

Стаття 20. Ратифікація країнами Союзу або приєднання: набрання чинності.

Стаття 21. Приєднання країн, що не є членами Союзу; набрання чинності.

Стаття 22. Наслідки ратифікації або приєднання.

Стаття 23. Приєднання до попередніх актів.

Стаття 24. Території.

Стаття 26. Денонсація (*Denunciation*).

Стаття 27. Застосування попередніх актів.

Стаття 28. Розв'язання спорів.

Стаття 29. Підписання, мови, функції депозитарію (*Signature; Language; Depositary Functions*)

Стаття 30. Перехідні положення.

Конвенція містить важливі положення, що стосуються винаходів, товарних знаків, промислових зразків, корисних моделей, фірмових найменувань, вказівок місць походження та запобігання недобросовісній конкуренції.

Основні положення Конвенції можна розподілити на три категорії: національний режим, право пріоритету та загальні правила. Отже, коротко розглянемо ці категорії.

1. Положення про національний режим, іншими словами — «про прирівняння Конвенції» означає, що стосовно охорони промислової власності кожна з держав-членів зобов'язана надавати громадянам інших держав-членів таку саму охорону, яку вона надає своїм громадянам. Тобто Конвенція базується на принципі взаємного надання національного режиму. Правова охорона, що надається Конвенцією, також поширюється і на громадян, держав, що не беруть участь в Конвенції. Але при цьому має дотримуватися умова, що вони мають місце проживання або дійсне, а не фіктивне, промислове або торговельне підприємство на території держави-члена Конвенції.

2. Конвенцією передбачається право пріоритету стосовно винаходів, корисних моделей, товарних знаків і промислових зразків. Користуючись правом пріоритету, заявник на підставі правильно оформленої першої заявки, яка була подана в одній з країн-членів Конвенції, клопотати про одержання охорони на об'єкт промислової власності в будь-якій іншій державі-члені. Стосовно винаходів і корисних моделей таке клопотання має подаватися протягом 12 місяців, а стосовно промислових зразків і товарних знаків — протягом 6 місяців від дати подання першої правильно оформленої заявки. *Запам'ятаємо:* цей пільговий строк у патентознавстві відомий як «конвенційний пріоритет». Наступні заявки в інших країнах на ці самі об'єкти промислової власності вважаються як такі, що подані на дату подання першої заявки. Іншими словами — згадані наступні заявки матимуть пріоритет (звідси і поняття «право пріоритету») щодо тих

заявок, які подаються чи могли б подаватися іншими особами протягом названих строків на такі самі винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки.

У чому ж полягає практичне значення «права пріоритету», яке надається Конвенцією? Якщо заявник хоче одержати охорону в кількох країнах, то йому не обов'язково подавати негайно і одночасно заявки в цих країнах. Йому надається час подумати, зорієнтуватися і протягом 6 чи 12 місяців подати заявки в тих країнах, які його цікавлять.

Наступні заявки, що базуються на першій заявці, не можуть бути визнаними недійсними в результаті дій, що трапилися чи могли б трапитися протягом періоду конвенційного пріоритету. Таким діями могли б бути, наприклад, публікація відомостей про винахід чи його відкриття для необмеженого кола осіб використання.

Можливо, саме завдяки конвенційному пріоритету Конвенція існує так довго. Якби не було конвенційного пріоритету, то ситуація могла б бути такою. Запатентований у певній державі винахід у точному розумінні слова вже не є «новим» і його може було б вважати непатентоспроможним в іншій державі. І оскільки одночасно запатентувати винахід у кількох державах — справа непросте, то норма про конвенційний пріоритет відповідає інтересам заявників з країн-учасниць Конвенції. Оскільки Конвенція вигідна всім, то вона так довго і існує.

Слід мати на увазі, що патентування — досить дорогий процес, який потребує затрат на складання заявки, її переклад, оплати послуг патентних повірених, сплату мита тощо. Протягом періоду конвенційного пріоритету заявник може визначити економічну доцільність закордонного патентування. Образно кажучи, — щоб не викидати гроші на вітер.

Зрозуміло, що за цей же час можна ретельно підготувати заявочні матеріали згідно з вимогами тих країн, у патентні відомства яких планується подання заявок. Пільга щодо конвенційного пріоритету є особливо привабливою для тих підприємств і компаній, які активно провадять патентування своїх винаходів за кордоном.

Правило про конвенційний пріоритет базується на засадах взаємності. Слід нагадати також про так званий «виставковий пріоритет», передбачений статтею 11-ю Конвенції. Він означає, що винаходи, товарні знаки та промислові зразки охороняються від моменту розміщення експонату на виставці за умови подання в майбутньому

протягом певного строку (який не може перевищувати названі вище) заявки на одержання патенту чи реєстрацію товарного знака. Якщо пізніше буде вимагатися право пріоритету, то патентне відомство відповідної країни буде відраховувати строк від дати розміщення експонату на виставці. Слід зробити застереження. Конвенція має на увазі не абияку, а офіційну чи офіційно визнану міжнародну виставку, яка має місце на території однієї з країн Паризького Союзу.

3. Щодо загальних правил, яких мають дотримуватися всі держави-члени Паризької конвенції, то з цієї нагоди слід відзначити такі положення.

3.1. Найбільш важливими аспектами Конвенції щодо патентів є такі: Конвенцією встановлено принцип незалежності один від одного патентів, виданих у різних країнах-учасниках, тобто:

3.1.1. Видача чи невидача патенту на певний винахід, корисну модель, промисловий зразок не зобов'язує інші держави автоматично видавати чи не видавати відповідний патент.

3.1.2. Патент не може бути визнано недійсним в одній чи кількох країнах з огляду на те, що він був визнаний недійсним в іншій чи інших країнах.

3.1.3. Строки чинності патенту на один і той самий об'єкт промислової власності є незалежними, тобто певна держава-член не зобов'язана припиняти дії патенту на тій підставі, що строк його дії закінчився в іншій державі-члені.

3.2. За винахідником зберігається право бути названим у патенті.

3.3. Якщо продаж запатентованого виробу чи виробу, що виготовляється запатентованим способом, підлягає забороні чи обмеженням згідно з національним законодавством, то це не визнається як підстава для того, щоб визнати патент недійсним.

3.4. У певних межах Конвенція дозволяє державам-членам запроваджувати законодавчі заходи, які передбачають видачу примусових ліцензій. Ця норма спрямована на запобігання зловживань, що можуть виникнути в результаті виключного права, яке впливає з патенту. Наприклад, власник патенту не використовує взагалі чи використовує недостатньо запатентований винахід і не надає ліцензій іншим особам на його використання. Тобто поводить себе приблизно так, як собака на сні: і сам не гам, і іншому не дам.

У такому випадку компетентним державним органом видається примусова ліцензія. Для цього потрібно, щоб через 3–4 роки після

відсутності промислового застосування чи його недостатності інша зацікавлена особа подала відповідну заявку. Якщо власник патенту обґрунтує невикористання чи недостатнє промислове використання свого винаходу, то, згідно з Конвенцією, мусить мати місце відмова у видачі примусової ліцензії.

Конвенція передбачає і анулювання (тобто скасування) патенту. Воно застосовується тоді, коли видача примусової ліцензії недостатня для запобігання зловживанню. У цьому випадку діловодство, яке спрямоване на анулювання патента, може розпочатися лише після двох років, відраховуючи від дня видачі першої примусової ліцензії.

4. Порядок подання заявки і реєстрація товарних знаків визначається в кожній державі–члені її національним законодавством. Це означає, що заявка на реєстрацію товарного знака, яка подається громадянином якоїсь країни–члена, не може бути в іншій країні відхилена, а реєстрація не може бути визнана недійсною на тій підставі, що подання відповідної заявки, реєстрація товарного знака чи продовження його чинності не були здійснені в країні походження. Можна сказати ще й так: реєстрація товарного знака, яка здійснена в одній країні із держав–членів Конвенції, є незалежною від можливої його реєстрації в будь-якій іншій країні. З цього випливає, що припинення дії чи анулювання реєстрації товарного знака в одній із держав–членів не має жодних правових наслідків на чинність реєстрації знака в інших державах–членах.

Припустимо, товарний знак був належним чином зареєстрований у країні походження. У такому випадку він має прийматися для реєстрації і охоронятися за своїм первісним виглядом в інших державах–членах. Зрозуміло, що таке можливо за умов дотримання заявниками періоду конвенційного пріоритету.

Конвенція передбачає випадки, коли держави–члени мають право відмовляти у реєстрації товарних знаків. Зокрема, коли така реєстрація призведе до порушення прав третіх осіб. Або ж коли товарний знак не має розрізняльних ознак чи може ввести громадськість в оману, Зрозуміло, що держави мають право відмовляти у реєстрації товарних знаків позначень, що суперечать моралі і громадському порядку. Можна здогадуватися, що в світі є як загальні моральні цінності, так і регіональні, расові чи релігійні відмінності.

Конвенція передбачає, що коли згідно із законодавством якоїсь країни використання зареєстрованого товарного знака є обов'язко-

вим, то реєстрація може бути анульована лише після якогось (як прийнято говорити, «розумного») строку. При цьому анулювання може відбутися лише за умови, що власник охоронного документа не може представити доказів, які виправдовували б його бездіяльність.

З Конвенції випливає, що держави-члени мусять відмовляти в реєстрації, а також забороняти використання товарного знака, який є відтворенням мовним перекладом іншого знака, що може викликати плутанину зі знаком, який уже користується в цій країні перевагами, які надаються Конвенцією, та використовується для ідентичної чи схожої продукції.

Конвенція забороняє реєстрацію і використання без відповідного на те дозволу державних емблем, офіційних знаків та гарантійних чи контрольних таврів як товарних знаків. Ця заборона поширюється також на герби, прапори, емблеми, скорочені і повні найменування деяких міжнародних організацій. Але це все може відбутися за умови, що про згадане було повідомлено через Міжнародне бюро ВОІВ. У такому випадку Міжнародне бюро ВОІВ має можливість довести відповідні позначення до національних патентних відомств.

5. Промислові зразки мають охоронятися в кожній державі-члені. Правова охорона, згідно з Конвенцією, не може бути визнана не дійсною на тій підставі, що вироби, в яких застосовуються промислові зразки, не виготовляються в цій державі.

6. Статтю 8 Конвенції встановлено, що фірмові найменування охороняються в кожній державі-члені і без обов'язкової подачі заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Конвенцією передбачено, що будь-який продукт, незаконно позначений товарним знаком чи фірмовим найменуванням, підлягає арешту при його імпорті у країни-члени Паризького Союзу, в яких цей знак чи фірмове найменування мають право на охорону згідно з законом. Конвенція вимагає накладення арешту і в країні, де було здійснене незаконне маркування.

7. Щодо вказівок місць походження товарів, то Конвенція передбачає, що держави-члени вживатимуть відповідних заходів проти прямого чи непрямого використання неправдивих вказівок походження продукту чи неправдивих вказівок особи виготовника, промисловця чи торгівця.

8. Стаття 10-біс Конвенції вимагає, що держави-члени Паризького Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн ефективний

захист від недобросовісної конкуренції. Що ж таке недобросовісна конкуренція? Згідно з Конвенцією, актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, забороняються:

- усі дії, які здатні будь-яким чином викликати плутанину щодо підприємства, продуктів чи промислової та торговельної діяльності конкурента;
- неправдиві твердження під час здійснення комерційної діяльності, які здатні дискредитувати підприємство, продукти або промислову чи торговельну діяльність конкурента;
- вказівки чи твердження, використання яких під час здійснення комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення чи кількості товарів.

9. Згідно з Конвенцією, кожна країна зобов'язана мати спеціальну службу у справах промислової власності (іншими словами — державне патентне відомство), є також центральне сховище для ознайомлення зацікавлених осіб з результатами інтелектуальної праці. Мається на увазі патентно-технічна бібліотека. Патентне відомство зобов'язане видавати періодичний бюлетень, який містить списки власників запатентованих винаходів з коротким описом винаходів, а також репродукцію кожного зареєстрованого товарного знака.

10. За винятком тих положень Стокгольмського акта 1967 р., яких повинні дотримуватися всі держави, Конвенція надає кожній державі—члену Паризького Союзу свободу дій щодо національного законодавства з питань промислової власності. Суверенітет держави може поширюватися на визначення критеріїв патентоспроможності винаходів, встановлення строку дії патентів та кола винаходів, на які поширюється патентування.

Держави—члени Паризького Союзу мають право самостійно вирішувати, чи повинні патенти видаватися після перевірки заявки по суті з метою встановлення новизни винаходів чи без такої перевірки, тобто обмежитися лише формальною експертизою. Країни—учасниці Конвенції мають право вирішувати питання про те, яким чином набувається право на товарний знак: шляхом де-факто використання товарного знака чи шляхом реєстрації. Держави—члени Конвенції також можуть самостійно вирішувати: чи повинна передувати реєст-

рації товарного знака та промислового зразка експертиза по суті чи здійснювати відповідну реєстрацію без експертизи.

Нарешті, Конвенція надає державам–учасникам можливість встановлювати за своїм розсудом процедури діловодства і державного управління патентно-ліцензійною справою.

Кажуть, ніби автори Паризької конвенції сподівалися, що настає той час, коли в світі буде видаватися єдиний патент. Очевидно, ця мрія здійсниться ще нескоро. Але певна дистанція на шляху гармонізації патентного законодавства різних країн світу все ж таки пройдена.

3.33. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (*Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification*)

Угода укладена в 1971 р. Вносилися поправки в 1979 р. Угода відкрита для держав–учасниць Паризької конвенції. Ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директорові ВОІВ.

Угодою була встановлена Міжнародна патентна класифікація» (МПК). До речі, у нас довго використовувався неправильний переклад цього поняття. Вживали термін «міжнародна класифікація винаходів».

Неадекватність перекладу полягає в тому, що класифікуються саме патенти (авторські свідоцтва), а не винаходи.

Отже, вся сфера техніки згідно з МПК поділена на 8 основних розділів:

- A** – задоволення життєвих потреб;
- B** – різні технологічні процеси;
- C** – хімія і металургія;
- D** – текстиль і папір;
- E** – будівництво;
- F** – прикладна механіка, освітлення і опалення; двигуни і насоси, зброя і боєприпаси;
- G** – технічна фізика;
- H** – електрика.

Розділи, у свою чергу, розділені на 118 класів і 617 підкласів.

Такий розподіл є достатнім для використання МПК в країнах з явочною системою видачі патентів. Поряд з цим розподілом країни, які використовують дослідницьку систему видачі патентів (нагадуємо — проводять експертизу) по суті, можуть використовувати з метою подальшої деталізації схеми МПК, що охоплює приблизно 64 000 дрібних рубрик. Кожна рубрика має символ, що складається з арабських цифр і літер латинського алфавіту. Цей символ вказується на кожному патентному документі.

Для чого потрібна патентна класифікація? Для пошуку відповідного патентного документа. Безсистемно шукати патент — це справа значно складніша, ніж шукати голку у стіжку сіна.

Пошук патентів необхідний як у процесі визначення попереднього рівня техніки, тобто встановлення факту наявності чи відсутності винаходу ідентичного заявленому. Патентна класифікація потрібна буквально кожному, хто має справу з розвитком і застосуванням техніки. Міжнародною патентною класифікацією користується значно більша кількість держав, порівнюючи з кількістю власне держав-учасниць Угоди.

Деякі країни, образно кажучи, моляться кільком богам: користуються як національними класифікаціями, так і МПК. Її використовують три регіональні відомства і Міжнародне бюро у зв'язку з процедурою «Договору про патентну кооперацію».

Ні життя, ні техніка не стоять непорушно. Для того щоб МПК йшла в ногу з життям, її необхідно переглядати один раз у п'ять років. Востаннє МПК переглядалася в 1990 р. і нині є чинною так звана п'ята редакція Міжнародної патентної класифікації.

Перегляд МПК здійснює «Комітет експертів». Усі держави-учасниці Угоди автоматично є членами «Комітету експертів».

Організаційна структура Страсбурзької угоди така сама, як і в інших міжнародних угод у сфері промислової власності. Держави-члени Угоди утворюють Союз, який має Асамблею. Усі країни-члени Союзу автоматично входять до Асамблеї. Найзначніші завдання Асамблеї — прийняття дворічної програми і бюджету Союзу.

3.34. Угода з пов'язаних з торгівлею прав інтелектуальної власності, включаючи торгівлю конфатрактними товарами (ТРИПС)
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS))

Основна мета Угоди полягає в модернізації та уніфікації законодавства країн світу з охорони інтелектуальної власності.

Угода складається з таких частин:

- I. Загальні положення і базові принципи.
 - II. Стандарти, що стосуються наявності (*availability*), обсягу (*scope*) та використання (*to use*) прав інтелектуальної власності.
 - III. Примусове виконання (*enforcement*) прав інтелектуальної власності.
 - IV. Набуття (*acquisition*) і підтримання прав інтелектуальної власності та процедури між спорідненими сторонами (*inter-partes procedures*).
 - V. Уникнення та врегулювання спорів.
 - VI. Перехідні положення.
 - VII. Інституційні домовленості та прикінцеві положення.
- Названі частини Угоди включають 73 статті.

Вважається, що ця Угода є одним з трьох стовпів, на яких тримається Світова організація торгівлі (*World Trade Organization – WTO*). Двома іншими стовпами є Генеральна угода з тарифів і торгівлі (*General Agreement on Tariffs and Trade – GATT*) та Генеральна угода з торгівлі послугами (*General Agreement on Trade in Services – GATS*).

Угода стосується:

- патентів (*patents*);
- авторського права і сумісних з ним прав (*copyrights and related rights*);
- промислових зразків (*industrial designs*);
- компоновок інтегральних мікросхем (*layout designs of integrated circuits*);
- комерційної таємниці (*undisclosed information*);
- вказівок географічного походження товарів (*geographical indications*).

Головні положення Угоди можна об'єднати в 5 груп:

1. Основні принципи та зобов'язання (*basic principles and obligations*).

2. Мінімальні стандарти з охорони, включаючи тривалість охорони прав і контроль за антиконкурентними положеннями ліцензійних угод (*minimum standards of protection, including the duration of protection and the control of anti-competition practices in contractual licenses*).

3. Обмежувальна ділова практика (*restrictive business practices*).

4. Заходи щодо дотримання прав інтелектуальної власності (рішення судів, дій митників тощо).

5. Перехідні положення щодо запровадження правил на національному рівні.

Держави-учасники Угоди зобов'язані не допускати дискримінації іноземців щодо набуття обсягу та підтримання (*maintenance*) прав інтелектуальної власності. Тобто зобов'язані надавати режим найбільшого сприяння (*most-favoured nation* – MFN) та національний режим (*national treatment* – NT).

Угода TRIPS відзначається ще й тим, що в ній вагомо наголошується (*considerable emphasis*) на спостереженні на національному рівні за примусовим виконанням законодавства та підзаконних актів у сфері інтелектуальної власності (*surveillance of enforcement at the national level of intellectual property legislation and regulations*).

Угода TRIPS була опрацьована і узгоджена під час Уругвайського раунду переговорів ГАТТ у марокканському місті Маракеш 15 квітня 1994 р.

Угода ТРІПС передбачає, що до 1 січня 2000 р. країни, що розвиваються (*developing countries*) впорядкують своє законодавство відповідно до її положень. Найменше розвинуті країни мають виконати це до 1 січня 2006 р.

З огляду на цю Угоду, США, зокрема, внесли зміни до свого патентного законодавства, встановивши термін дії патентної охорони протягом 20 років від дати подання заявки. До цього термін дії патенту в США становив 17 років від дати його видачі.

3.35. Угода про придушення обігу соромітливих публікацій (*Agreement for the Suppression of the Circulation of Obscene Publications*)

Укладена в Парижі 4 травня 1910 р. Доповнена Протоколом, підписаним 4 травня 1949 р. в Лейк-Саксесі (Нью-Йорк). Протокол набрав чинності 1 березня 1950 р. і того ж дня був зареєстрований у Секретаріаті ООН. Протокол було схвалено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 256 (III) від 3 грудня 1948 р.

Протокол міститься у 30-му томі серії «Договори», що публікується ООН, а Угода — у 47-му томі.

1. Сформулюйте основні положення Брюссельської супутникової конвенції.
2. Чи поширюється Брюссельська конвенція на супутники прямого мовлення?
3. Що Вам відомо про правову охорону суспільної моралі в Україні?
4. Що забороняє Римська конвенція 1961 р.?
5. Чи вважає Римська конвенція 1961 р. виконавця творцем?
6. Чи відбиті у Всесвітній конвенції про авторське право суттєві матеріально-правові норми?
7. Які норми переважають у Всесвітній конвенції про авторське право?
8. Який основний принцип Буенос-Айреської конвенції?
9. Назвіть основні норми Бернської конвенції від 9 вересня 1886 р.
10. Найважливіші принципи Бернської конвенції від 9 вересня 1886 р.
11. Яка тривалість терміну захисту прав виробників звукозаписів згідно з Женевською конвенцією від 29 жовтня 1971 р.?
12. З огляду на які чинники виникла необхідність в укладенні Женевської конвенції від 29 жовтня 1971 р.?
13. Чи встановлені в Женевській конвенції від 29 жовтня 1971 р. критерії неуповноваженого використання фонограм?
14. Чому договір ВОІВ про авторське право можна розглядати як додаток до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів?
15. Основні положення Договору ВОІВ про авторське право.
16. Чи поширюється Договір ВОІВ про авторське право на «цифрове довкілля»?
17. Чи суперечить Договір ВОІВ про виконання і фонограми Римській конвенції від 26 жовтня 1961 р.?
18. Як розуміє аудіовізуальний твір Договір про реєстрації фільмів?
19. Чи встановлює Договір про реєстрацію фільмів обсяг правової охорони аудіовізуальних творів у державах-учасниках?
20. У якій країні знаходиться міжнародний реєстр аудіовізуальних творів?
21. До яких видів позначень застосовується Договір про право з товарного знака від 28 жовтня 1994 р.?

22. Мета Договору про право з товарного знака від 28 жовтня 1994 р.
23. Чи мають патенти Європейського Співтовариства автономний характер?
24. Яка тривалість терміну чинності Євразійського патенту?
25. Чи юридична сила Євразійського патенту сильніша за силу національного патенту відповідної держави-учасниці?
26. Критерії патентоспроможності винаходу за Євразійською патентною конвенцією.
27. Процедура проходження заявки на одержання євразійського патенту.
28. Основні положення Договору про патентне право.
29. Мета угоди ТРІПС.
30. Об'єкти правової охорони згідно з ТРІПС.
31. Основні принципи та обов'язки, встановлені угодою ТРІПС.
32. Мінімальні стандарти щодо охорони об'єктів інтелектуальної власності згідно з ТРІПС.
33. Що вважає інтегральною схемою Вашингтонський договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних схем?
34. Які дії вважаються порушенням прав власника топографії інтегральної мікросхеми відповідно до Вашингтонського договору від 26 травня 1989 р.?
35. Хто вважається невинним порушником відповідно до Вашингтонського договору від 26 травня 1989 р.?
36. Чи передбачає Вашингтонський договір від 26 травня 1989 р. видачу примусових ліцензій на компоновки інтегральних схем?
37. Критерії обороноздатності сорту рослин згідно з Міжнародною конвенцією з охорони нових сортів рослин.
38. Коли був укладений Будапештський договір?
39. Чому виникла потреба в укладенні Будапештського договору?
40. Що таке «міжнародний орган з депонування мікроорганізмів»?
41. Які переваги надає Будапештський договір заявникам різних країн?
42. Коли укладена і переглядалась Віденська угода?
43. З якою метою укладалася Віденська угода?
44. Чому, на Ваш погляд, країни світу менше зацікавлені у Віденській угоді, порівняно з іншими ділянками міждержавного співробітництва у сфері промислової власності?
45. Коли виникла ВОІВ, який у неї статус?

46. Що таке «інтелектуальна власність»?
47. Які вимоги до членства у ВОІВ?
48. Які функції виконує ВОІВ?
49. Поясніть організаційну структуру ВОІВ.
50. Чому верховний орган ВОІВ має назву «Генеральна асамблея»?
51. Коли була укладена Гаазька угода та коли вона доповнювалась і змінювалась?
52. У чому полягає подібність Гаазької угоди порівняно з іншими міжнародними угодами у сфері промислової власності?
53. Що таке «міжнародне депонування промислового зразка» та як воно відбувається?
54. Чи означає міжнародне депонування зберігання в штаб-квартирі ВОІВ промислових зразків у натуральному вигляді (або їх моделей)?
55. Коли було укладено Женевський договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів?
56. З якою метою укладався Договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів?
57. Як діє механізм міжнародної реєстрації наукових відкриттів?
58. Чи здійснюється в Україні реєстрація наукових відкриттів?
59. Чи є Україна державою–учасницею Женевського договору?
60. Яка нинішня ситуація навколо Женевського договору?
61. Коли було укладено Договір про патентну кооперацію?
62. Що таке «Міжнародна заявка»?
63. Куди подається «міжнародна заявка»?
64. Що таке «вказана держава»?
65. Що таке «міжнародний пошук»?
66. Що таке «вказане відомство»?
67. Що таке «міжнародна попередня експертиза»?
68. Перелічіть переваги процедури РСТ як для заявників, так і для патентних відомств країн–учасниць Договору.
69. У яких випадках доцільно використовувати механізм Вашингтонського договору в процесі закордонного патентування, а в яких – механізм Паризької конвенції про охорону промислової власності?
70. Як Ви вважаєте, чому виникла необхідність в укладенні Європейської патентної конвенції?
71. Укладення Європейської патентної конвенції було випадковим чи неминучим явищем?
72. Чи мала Європейська патентна конвенція рівноправний характер для всіх її членів?

73. Чому місцем перебування Європейського патентного відомства був вибраний Мюнхен, а його філіалу — Гаага?
74. Що простіше: перешкодити видачі європейського патенту чи оспорити його в судах кожної з держав згідно з національним законодавством?
75. Якими мовами ведеться діловодство у ЄПВ?
76. Коли і для кого необхідно мати професійних представників у процесі одержання європейського патенту?
77. Чи застосовується у ЄПВ відкладена експертиза?
78. Чи є майбутнє в Європейській патентній конвенції?
79. Чи точний вислів «європейський патент»?
80. Які найменування місць походження Ви знаєте?
81. Чому якість і особливості багатьох товарів пояснюються виключно чи головним чином географічним середовищем?
82. Як працює механізм правової охорони найменувань місць походження відповідно до Лісабонської угоди?
83. Як побудована Міжнародна класифікація промислових зразків?
84. Чи існує потреба в класифікації промислових зразків?
85. Чи поширюється класифікація на послуги?
86. Які зобов'язання покладаються Локарнською угодою на держави-члени?
87. Яка редакція «Класифікації промислових знаків» є чинною нині?
88. Хто переглядає «Класифікацію промислових знаків»?
89. Що таке міжнародна реєстрація знаків?
90. Де відбувається міжнародна реєстрація знаків?
91. Як працює механізм Мадридської угоди?
92. Які і кому надає переваги процедура Мадридської угоди?
93. У чому полягають відмінності між Мадридською угодою 1891 р. та Протоколом 1989 р. до неї?
94. Який зв'язок між Протоколом 1989 р. і майбутньою системою охорони товарних знаків Європейської Спільноти?
95. Чому виникла необхідність міжнародної боротьби з оманливими вказівками місць походження товарів?
96. Чи Вам особисто відомі факти використання оманливих вказівок?
97. Як Ви будете діяти, щоб не дати ввести себе в оману щодо місця походження товару?
98. Хто вважається засновником сучасних Олімпійських ігор?
99. Коли відновилися Олімпійські ігри?

100. Чому виникла необхідність в охороні олімпійського символу?
101. Чи стосується Ніщцька угода Мадридської угоди про міжнародну класифікацію знаків?
102. Як побудована Міжнародна класифікація товарів і послуг?
103. Чому потрібно періодично переглядати Міжнародну класифікацію товарів і послуг? Хто це виконує?
104. Які органи має Ніщцька угода?
105. Коли була укладена Паризька конвенція?
106. Що таке Паризький Союз?
107. Які органи Паризького Союзу?
108. Що означав національний режим у рамках Паризької конвенції?
109. Що таке конвенційний пріоритет?
110. Яка протяжність періоду конвенційного пріоритету?
111. У чому полягають переваги конвенційного пріоритету?
112. Що означає принцип незалежності патентів?
113. Чи можуть держави–члени Паризького Союзу застосовувати примусові ліцензії? Якщо так, то в яких випадках? Якщо ні, то чому?
114. Чи дозволяється державам Паризького Союзу анулювати патенти?
115. Які основні положення Паризької конвенції щодо правової охорони товарних знаків?
116. Які норми встановлені Паризькою конвенцією щодо охорони промислових зразків і фірмових найменувань та вказівок місць походження?
117. Як Паризька конвенція визначає недобросовісну конкуренцію?
118. Чи повинна країна–учасниця Паризької конвенції мати державний орган управління справами у сфері промислової власності?
119. Коли була укладена і переглядалася Страсбурзька угода про МПК?
120. Назвіть основні елементи загальної структури МПК?
121. Для чого потрібна саме міжнародна класифікація патентів?
122. Чому МПК періодично переглядається?

**Договір
про поступку працівником роботодавцеві прав на
одержання патентів на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки**

Примітка. Залежно від обставин укладення Договору в ньому можуть зазначатися не всі три названі вище об'єкти промислової власності, а лише окремі з них. Текст Договору можна також використовувати для складання договору про поступку працівником роботодавцеві прав на одержання патенту на сорт рослини, свідоцтва на топографію інтегральної мікросхеми.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки») _____

(прізвище,

_____ ім'я, по батькові)

який іменується надалі «Працівник» та _____

_____ (назва організації, підприємства тощо)

який іменується надалі «Роботодавець» в особі _____

(прізвище,

_____ ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____

(вказується підстава, наприклад Статут)

уклали цей Договір про таке.

1. Працівник поступається Роботодавцеві правом на одержання патентів в Україні й за кордоном на всі винаходи (корисні моделі, промислові зразки), створені Працівником протягом періоду його перебування у трудових стосунках з Роботодавцем та протягом _____ (місяців, років) після їх припинення, у результаті розв'язання конкретних завдань відповідно до завдань, що видаються Роботодавцем.

2. Працівник зобов'язується у _____ денний термін від моменту завершення роботи над створенням винаходу, корисної моделі, промислового зразка, що підпадає під дію п. 1 цього Договору, письмово повідомити про це

(вказується відповідний підрозділ Роботодавця)

повністю розкривши суть винаходу, корисної моделі, промислового зразка, а зазначена вище особа у _____ денний термін зобов'язана письмово сповістити Працівникові про перехід права на одержання патенту на даний винахід (корисну модель, промисловий зразок) до Роботодавця або про залишення такого права за Працівником. У разі залишення права за Працівником Роботодавець зобов'язується зберегти конфіденційність одержаних від Працівника відомостей про винахід (корисну модель, промисловий зразок) та не чинити дій, що перешкоджають одержанню Працівником відповідного патенту.

3. Роботодавець зобов'язується подати до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки заявки на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, права на одержання патентів, які переходять відповідно до п. 1 та 2 до Роботодавця протягом трьох місяців від дати повідомлення Працівником Роботодавця про створення ним винаходу (корисної моделі, промислового зразка), а також вжити всі дії, необхідні для одержання патентів і підтримання їх чинності.

4. У разі прийняття Роботодавцем рішення про припинення підтримання чинності патенту (патентів), Роботодавець зобов'язується завчасно запропонувати Працівникові укласти договір про передання йому чи вказаній ним особі цього патенту (патентів).

5. Роботодавець зобов'язується забезпечити Працівникові такі умови матеріального, виробничого й соціального характеру, які є необхідними для ефективної творчої діяльності:

(наводиться необхідний перелік)

6. Роботодавець зобов'язується надавати можливість Працівникові брати участь у роботах стосовно підготовки винаходу (корисної моделі, промислового зразка) до використання (розробка технічної документації, виготовлення й випробування дослідного зразка тощо) та за необхідності повністю або частково звільнити його від основної роботи.

7. Роботодавець зобов'язується сплачувати Працівникові заохочувальну винагороду протягом місячного терміну після одержання Роботодавцем патенту розміром _____ грн.

Розмір винагороди, яка сплачуватиметься Роботодавцем Працівникові за використання кожного винаходу (корисної моделі, промислового зразка), патент на який буде видаватися Роботодавцеві, у тому числі за передавання патенту чи прав на подання заявки третім особам, та порядок її сплати встановлюватимуться додатковими угодами між Роботодавцем і Працівником.

Працівник матиме право ознайомитися з розрахунками винагороди й матеріалами, які використовувалися для таких розрахунків.

8. Працівник зобов'язується здійснювати всі необхідні дії для одержання Роботодавцем патентів в Україні і за кордоном (участь у складанні опису, підписання документів заявки тощо) та дотримуватися конфіденційності всіх відомостей, пов'язаних з винаходами, корисними моделями, промисловими зразками.

9. Зміни й доповнення до цього Договору, у тому числі встановлення особливостей його застосування стосовно окремих винаходів, корисних моделей і промислових зразків, можуть вноситися за допомогою укладення додаткового до говору або підписання двостороннього протоколу до цього Договору.

10. Інші умови _____

11. Адреси сторін _____

Роботодавця _____

Працівника _____

Підписи: _____
(Роботодавця)

(Працівника)

М. П.

« ____ » _____ р.

місто (село тощо) _____

**Заява
про надання будь-якій особі права на використання
винаходу, корисної моделі, промислового зразка**

Примітка. Цей документ відомий ще і як «Заява про відкрити ліцензію». Нижче наводиться зразок заяви, що стосується винаходу (корисної моделі). Аналогічний зміст має заява про відкрити ліцензію на промисловий зразок. Слід узяти до уваги, що на промислові зразки деклараційні патенти не видаються.

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Львівська площа, 8, Київ-53, МСП, 04655
Власник(и) патенту:

_____ (повне ім'я фізичної особи)

_____ або повне офіційне найменування

_____ (юридичної особи)

Адреса для листування _____

Тел. _____

Патент № _____

Пріоритет від _____

Дата публікації _____

Номер офіційного бюлетеня _____

ЗАЯВА

Я (ми) _____

(повне ім'я фізичної особи або

_____ повне офіційне найменування юридичної особи, адреса для листування)

власник(и) патенту України (деклараційного патенту України)
№ _____ на винахід (корисну модель)

_____ (назва винаходу [корисної моделі])

не маючи зобов'язань відносно інших осіб щодо використання вищевказаного винаходу (корисної моделі), прошу(симо) опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання винаходу (корисної моделі) за названим патентом (деклараційним патентом) на умовах, визначених законодавством.

Підпис власника патенту

_____ (ініціали і прізвище)

М. П. (для юридичної особи)

Дата _____

Договір щодо продажу-купівлі повної (виняткової) або невиняткової (простої) ліцензії на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка)

Примітка. У назві Договору, залежно від його специфіки, вказується вид ліцензії та об'єкти промвласності, які він охоплює. Наприклад, замість «повної» ліцензії може вказуватися «невиняткова» («проста») ліцензія. Винахід може зазначатися у множині. Замість винаходу (винаходів) чи поряд з ними можуть вказуватися в однині чи множині корисні моделі і промислові зразки. Для спрощення подальшого тексту вказуватиметься лише винахід, але в реальній дійсності текст може модифікуватися і стосовно корисної моделі, промислового зразка, сорту рослини, топографії інтегральної мікросхеми.

Повна назва юридичної особи і/або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (**Примітка.** Якщо патент (патенти) перебувають у спільній власності кількох юридичних та/чи фізичних осіб, то ліцензію вони надають спільно і в такому разі наводяться назви всіх юридичних осіб і прізвища фізичних осіб), яка іменується надалі «Ліцензіар», з одного боку, і повна назва юридичної особи чи/або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (**Примітка.** У цьому місці слушне зазначене вище застереження), яка іменується надалі «Ліцензіат», з іншого боку, беручи до уваги, що

1. Ліцензіар є власником патенту (патентів) (**Примітка.** Вказуються номери охоронних документів і назви відповідних об'єктів промислової власності).

2. Ліцензіат має бажання придбати на умовах цього до говору ліцензію на використання винаходу (винаходів), на який (які) одержані зазначені в п. 1 патенти, з метою (**Примітка.** Далі в тексті, залежно від наміру сторін, вказуються всі чи окремі дії) виготовлення, застосування, ввіз, пропозиція до продажу, продаж та інше введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі зазначеного винаходу (**Примітка.** Якщо ліцензійна угода стосується винаходу, об'єктом якого є спосіб, то зазначається, що вона передбачає застосування Ліцензіатом способу, який охороняється патентом чи патентами: ліцензійна угода може стосуватися як винаходів — продуктів, так і винаходів — способів), домовилися про таке.

1. Визначення термінів, які використовуються в цьому договорі

1.1. «Патенти» — одержані Ліцензіаром патенти, а також патенти, які будуть одержані в майбутньому за поданими до Державного департаменту інтелектуальної власності заявками. (Додаток 1).

1.2. «Продукція за ліцензією» — продукція, яка випускатиметься на основі ліцензії. **(Примітка.** У цьому місці наводиться перелік відповідної продукції Ліцензіата або ж вказується посилання на документ у «Додатку», що містить відповідний перелік).

1.3. «Спеціальна продукція» — продукція, що не охоплена визначенням у п. 1.2 цієї угоди, яка додатково розроблена Ліцензіатом, спираючись на використання винаходів, які охороняються патентами Ліцензіара.

1.4. «Спеціальне обладнання» — обладнання, необхідне для виготовлення продукції за ліцензією. (Додаток 2).

1.5. «Конфіденційність» — дотримання заходів, спрямованих на уникнення випадкового або зловмисного розголошення відомостей, що стосуються ліцензованих патентів, третім особам.

1.6. «Звітний період» — період діяльності Ліцензіата стосовно виконання умов цього договору протягом кожних _____ місяців, починаючи від дати набрання чинності даної угоди. **(Примітка.** Звітний період може обчислюватися не лише місяцями, а й довгими чи коротшими проміжками часу).

1.7. «Територія» — регіони відповідно до політико-адміністративного поділу країни. **(Примітка.** У цьому місці в угоді може наводитися перелік регіонів або ж робитися посилання на відповідний документ у «Додатку», поняття «Територія» може охоплювати галузь промисловості, сільського господарства тощо.)

1.8. Платежі «нетто» — платежі, за яких усі можливі збори й податки сплачуються Ліцензіаром. **(Примітка.** Наведений вище перелік термінів не є вичерпним; сторони можуть в угоді формулювати й інші терміни, якщо в них є потреба; слід мати на увазі наявність в Україні словників офіційних тлумачень термінів.)

2. Об'єкт договору

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові протягом терміну дії цього Договору та за винагороду, сплачувану Ліцензіатом, ліцензію на використання винаходів, що охороняються патентами. **(Примітка.** У цьому місці зазначається, яка саме ліцензія надається).

За цим Договором Ліцензіатові надається право на: **(Примітка.** Далі в тексті зазначаються всі чи окремі дії: виготовлення, застосування, ввіз, пропозиція до продажу, продаж та інше введення в господарський оборот продукції за ліцензією та/або спеціальної продукції, зокрема, з використанням у разі необхідності, спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей і сировини, що застосовуються Ліцензіаром на «Території»).

(Примітки.

1) Вітчизняне законодавство передбачає можливість надання винятковим Ліцензіатом субліцензій.

2) Якщо укладається виняткова ліцензія, то в угоді може вказуватися: «При цьому Ліцензіар зберігає за собою право на використання ним вищезазначених винаходів у частині, не переданій Ліцензіатові за даним Договором». Ліцензіар також може відмовитися від будь-якого виду використання запатентованих винаходів протягом терміну чинності угоди й це фіксується в Договорі;

3) Якщо надається проста (невиняткова) ліцензія, то вказується: «При цьому Ліцензіар зберігає за собою право на використання ним зазначених винаходів та на надання невиняткових ліцензій третім особам»).

2.2. Ліцензіар надає Ліцензіатові необхідну й достатню для використання винаходів за п. 2.1 технічну документацію. (**Примітки.** 1) Стосовно промислових зразків відповідна документація має назву «художньо-конструкторська»; 2) Ліцензіар може здійснювати надання технічної допомоги, авторського нагляду, шеф-нагляду та, за необхідності, постачання зразків, матеріалів і спеціального обладнання).

3. Технічна документація

3.1. Вся технічна документація, яка є необхідною й достатньою для виробництва «Продукції за ліцензією» (Додаток № 3) передається Ліцензіаром уповноваженому представникові Ліцензіата в _____

_____ мовою у _____ примірниках протягом _____ від дня набрання чинності даного Договору.

(**Примітки. 1**) На час укладення ліцензійної угоди документація може виявитися невідготовленою для потреб Ліцензіата, тому потрібен певний час для того, щоб Ліцензіар підготував документацію в належному вигляді; 2) Якщо ж уся необхідна документація передається одночасно з укладенням Договору, то це зазначається в ньому).

3.2. При передачі технічної документації складається акт здачі-приймання за підписами уповноважених представників обох сторін. Якщо Ліцензіат або його уповноважений представник не з'являються в місце та в час, встановлені для передачі, то Ліцензіар може надіслати документацію рекомендованим поштовим відправленням на адресу Ліцензіата й за його рахунок.

Датою передачі документації відповідно вважатиметься дата підписання акту здачі-приймання або ж дата поштового штемпеля на накладній.

3.3. Якщо Ліцензіат під час передачі або протягом _____ після одержання ним документації ви явить неповноту чи неправильність одержаної ним від Ліцензіара документації, то Ліцензіар зобов'язаний протягом _____ після одержання ним письмової реклаमाції (**Примітка.** Поняття «письмова» можна в Договорі додатково розтлумачити як таке, що поширюється на телефакс, електронну пошту тощо)

передати документацію, якої бракувало чи виправити виявлені недоліки й передати відкориговану документацію Ліцензіатові.

У цьому разі датою передачі документації вважатиметься дата передачі відкоригованої документації, або такої, якої бракувало відповідно до порядку, передбаченого в п. 3.2 цього Договору.

3.4. Надану Ліцензіаром документацію Ліцензіат може тиражувати для своїх потреб, але з дотриманням зобов'язань, що стосуються «Конфіденційності».

4. Удосконалення й поліпшення

4.1. Протягом терміну чинності цього Договору сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про всі виконані ними удосконалення й поліпшення, що стосуються «Патентів», «Продукції за ліцензією» і «Спеціальної продукції».

4.2. Сторони зобов'язуються в першу чергу пропонувати одна іншій всі зазначені вище вдосконалення та поліпшення. Умови передачі цих удосконалень і поліпшень будуть узгоджені сторонами додатково.

4.3. Удосконалення й поліпшення, захищені патентами, чи стосовно яких до Установи подані заявки на одержання патентів на об'єкти промислової власності, які створюються однією зі сторін, вважаються як такі, що належать їй. У разі відмови будь-якої сторони чи відсутності від неї відповіді протягом _____ сторони мають право пропонувати удосконалення й поліпшення третім особам.

5. Зобов'язання та відповідальність

5.1. Ліцензіар заявляє, що на дату укладення цього Договору йому нічого не відомо про права третіх осіб, які б могли порушуватися наданням даної ліцензії.

5.2. Ліцензіар заявляє про технічну можливість здійснення виробництва «Продукції за ліцензією» на підприємстві (підприємствах) Ліцензіата та про можливість досягнення показників, передбачених у Додатку № 4 до цього Договору за умови чіткого дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкції Ліцензіара.

(Примітка. Далі в тексті може зазначатися, що механічні, технологічні, техніко-економічні, ергономічні, художньо-конструкторські та інші показники «Продукції за ліцензією» наводяться в Додатку № 4 до цього Договору).

5.3. Ліцензіар заявляє, що технологічна документація та інші матеріали, які передаються Ліцензіатові, будуть комплектними та якісно виконаними відповідно до чинних норм і стандартів.

(Примітка. У цьому місці сторони можуть обумовити й інші вимоги до документації та іншої інформації.)

5.4. Ліцензіат зобов'язується виготовляти «Продукцію за ліцензією» згідно з одержаною технічною документацією і інструкцією Ліцензіара, що стосуються відповідного винаходу.

5.5. Сторона, яка не виконала зазначені вище умови, зобов'язана відшкодувати іншій стороні завдані їй у зв'язку з таким невиконанням збитки в розмірі _____,
(вказується сума)

але не понад _____
(вказується сума)

5.6. За порушення термінів передачі технічної документації та іншої необхідної інформації відповідно до розділу 3 цього Договору, Ліцензіар компенсує Ліцензіатові збитки, які обчислюються. (**Примітка.** У цьому місці збитки можуть вказуватися конкретними розмірами або ж може зазначатися спосіб їх підрахунку; може вказуватися верхня межа цих компенсаційних виплат Ліцензіара).

5.7. Розмір відшкодування збитків і компенсаційних ви плат, про які одна сторона може заявити іншій у зв'язку з різними порушеннями умов цього Договору, не може в загальному результаті перевищувати одержані чи сплачені за розділом 7 цього Договору суми, якщо сторони не домовилися про інше.

6. Технічна допомога в освоєнні виробництва «Продукції за ліцензією»

6.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіатові в освоєнні виробництва «Продукції за ліцензією», а також з метою навчання працівників Ліцензіата методам та прийомам праці, що стосуються виготовлення й застосування «Продукції за ліцензією», Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджає на підприємство (підприємства) Ліцензіата необхідну кількість фахівців. Ліцензіат повідомить Ліцензіара про своє прохання за _____ до дати очікуваного прибуття фахівців Ліцензіара. (**Примітка.** Тут вказується час у днях, тижнях, місяцях тощо).

6.2. Ліцензіат забезпечить фахівців Ліцензіара під час їх перебування на підприємстві (підприємствах) Ліцензіата приміщеннями в готелях, транспортними засобами для проїзду до місця роботи й назад, телефонно-телеграфним зв'язком тощо, узгодженими видами обслуговування.

6.3. Усі витрати, пов'язані з відрядженнями фахівців з метою надання необхідної технічної допомоги, включаючи оплату вартості залізничних автобусних або авіаційних квитків з _____ до місця призначення фахівців та назад, провезення _____ кг багажу в розрахунок на одну людину по над вагу, що дозволяється за квитком, а також винагороду, залежно від кваліфікації фахівців, сплачує Ліцензіат за такими ставками:

6.4. У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідання підприємства, що виробляє «Продукцію за ліцензією», з метою ознайомлення на місці з її виготовленням і відповідним обладнанням Ліцензіар задовольнить таке прохання.

Усі витрати, пов'язані з відвіданням фахівців Ліцензіата на підприємствах Ліцензіара, сплачує Ліцензіат.

6.5. На прохання Ліцензіата й за його рахунок Ліцензіар надішле Ліцензіатові зразки «Продукції за ліцензією» і матеріали, а також «Спеціальне обладнання», необхідне для виробництва «Продукції за ліцензією».

7. Платежі

7.1. За надання прав, передбачених даним Договором, за технічну документацію та іншу інформацію, вказану в Додатку № 4, Ліцензіат сплачує Ліцензіарові таку винагороду.

Варіант 1

(варіант передбачає одноразову сплату чи поетапні платежі обумовленої сторонами суми)

а) сума обсягом _____ (цифрами та прописом) сплачується при пред'явленні рахунку в трьох примірниках _____ (вказується банк Ліцензіара) протягом _____ днів від дати (вказується суттєвий для сторін факт);

б) сума обсягом _____ (цифрами та прописом) сплачується при пред'явленні рахунку в трьох примірниках _____ (вказується банк Ліцензіара) протягом _____ днів від дати набрання чинності цим Договором;

в) сума обсягом _____ (цифрами та прописом) сплачується при пред'явленні рахунку в трьох примірниках _____ (вказується банк Ліцензіара) та копії акта приймання-здання, передбаченого п. 3.2 цього Договору, протягом _____ днів, від дати прийняття технічної документації;

г) сума обсягом _____ (цифрами та прописом) сплачується протягом _____ днів від початку виробництва (серійного виробництва).

(Примітка. У цьому місці в Договорі сторонам слід зафіксувати, що саме вони вважають початком виробництва чи серійного виробництва «Продукції за ліцензією»).

Варіант 2

(варіант передбачає одноразові або поетапні платежі та подальші поточні відрахування протягом терміну чинності Договору)

а) першопочатковий платіж обсягом _____ (цифрами та прописом) сплачується протягом _____ днів від дати набрання чинності даним Договором _____ (вказується банк Ліцензіара).

— поточні відрахування (роялті) сплачуються Ліцензіарові в обсязі відсотків від продажної ціни «Продукції за ліцензією» та _____ відсотків від продажної ціни «Спеціальної продукції», виготовленої і реалізованої Ліцензіатом),

або:

— поточні відрахування (роялті) сплачуються Ліцензіарові в обсязі _____ (цифрами та прописом) за оди ницю «Продукції за ліцензією» та _____ (цифрами та прописом) за одиницю «Спеціальної продукції», виготовленої й реалізованої Ліцензіатом;

Примітка. Сторони можуть не передбачати первинного (паушального) платежу та обмежитися лише поточними платежами (роялті).

б) першопочатковий платіж в обсязі _____ (цифрами та прописом), з яких сума в обсязі _____ (цифрами та прописом) сплачується при пред'явленні рахунку в трьох примірниках _____ (банк Ліцензіара) протягом _____ днів від дати набрання чинності цим Договором (інкасо з негайною оплатою, з наступним акцептом тощо).

Сума в обсязі _____ (цифрами та прописом) сплачується протягом _____ днів після передання технічної документації, вказаної у ст. 3 цього Договору. Оплата виконується в тому ж порядку з прилученням до рахунку копії акта здання-приймання чи копії надісланої поштової накладної, як це передбачено п. 3.2.

— поточні відрахування (роялті) виконуються Ліцензіатом протягом днів, які настають після «Звітного періоду».

7.2. Всі платежі за цим Договором вважаються «платежами нетто» на користь Ліцензіара.

7.3. Після припинення дії цього Договору його положення будуть застосовуватися до того часу, поки остаточно не будуть урегульовані платежі, обов'язки стосовно яких виникли протягом періоду його чинності.

8. Інформація і звітність

(Примітка. Цей пункт застосовується тоді, коли платежі сплачуються відповідно до другого варіанта п. 7).

8.1. Ліцензіат протягом _____ днів, що настають за «Звітним періодом», надає Ліцензіарові зведені бухгалтерські дані стосовно обсягу виробництва й реалізації «Продукції за ліцензією» та «Спеціальної продукції» протягом «Звітного періоду», а також відомості про продажні ціни «Продукції за ліцензією» та «Спеціальної продукції».

8.2. Ліцензіарові надаватиметься можливість перевірки даних, що стосуються обсягу виробництва й реалізації «Продукції за ліцензією» та «Спеціальної продукції» на підприємствах Ліцензіата, за зведеними бухгалтерськими даними відповідно до п. 1.6 цього Договору.

9. Забезпечення конфіденційності

9.1. Сторони беруть на себе зобов'язання стосовно збереження «Конфіденційності» одержаних від Ліцензіара технічної документації та іншої інформації, що стосуються виробництва «Продукції за ліцензією» та «Спеціальної продукції».

Сторони вживатимуть усі належні заходи для того, щоб унеможливити повне або часткове розголошення вказаних відомостей чи ознайомлення з ними третіх осіб без взаємної домовленості про це між сторонами.

9.2. З переданою документацією та інформацією будуть ознайомлені лише ті працівники Ліцензіата та його партнерів, які безпосередньо пов'язані з виробництвом «Продукції за ліцензією».

9.3. У разі розголошення Ліцензіатом або його партнерами відомостей, що містяться у вказаній документації та інформації, Ліцензіат відшкодує Ліцензіарові завдані у зв'язку з цим збитки. Така ж відповідальність покладається й на Ліцензіара.

10. Захист прав, що передаються

10.1. Ліцензіар зобов'язується підтримувати чинність «Патентів» протягом всього терміну цього Договору.

Якщо Ліцензіар має намір припинити підтримання чинності «Патентів», то він завчасно проінформує про це Ліцензіата. В цьому разі сторони врегулюють свої відносини, що випливають з даного Договору, таким чином... **(Примітка.** У цьому місці детально описуються дії Ліцензіара й Ліцензіата у зв'язку з наступною втратою чинності патентів, стосовно яких надана ліцензія).

10.2. У разі протиправного використання третіми особами винаходів, що охороняються «Патентами» Ліцензіара на «Території», про які дізнався Ліцензіат, він негайно повідомить про це Ліцензіара.

У разі, коли Ліцензіатові будуть висловлені претензії або позови з приводу порушення ним прав третіх осіб у зв'язку з використанням ліцензії за цим Договором, Ліцензіат повідомить про це Ліцензіара.

В обох випадках Ліцензіар зобов'язується врегулювати такі претензії чи вжити інші дії, які б дали змогу уникнути витрат і збитків для Ліцензіата.

10.3. У разі, коли Ліцензіат дійде висновку про доцільність патентування за кордоном винаходів Ліцензіара, на які ще не видані патенти України, Ліцензіат повідомить Ліцензіарові свою думку. Ліцензіар приймає рішення про доцільність правової охорони своїх винаходів за кордоном з урахуванням обґрунтованих інтересів Ліцензіата.

Всі витрати, пов'язані із закордонним патентуванням, розподіляються між сторонами, згідно з додатковою про це угодою.

10.4. У разі, коли Ліцензіат дійде висновку про можливість і доцільність продажу за кордон ліцензій на «Продукцію за ліцензією» та «Спеціальну продукцію», Ліцензіат поінформує про це Ліцензіара і сторони спільно вживуть відповідних дій та домовляться про розподіл між собою одержаних валютних надходжень.

10.5. У разі, коли Ліцензіат дійде висновку про доцільність експорту «Продукції за ліцензією» та/або «Спеціальної продукції», Ліцензіат повідомить про це Ліцензіара.

Порядок платежів та їх валюта на користь Ліцензіара в цьому разі будуть узгоджені сторонами додатково.

11. Реклама

Ліцензіат зобов'язується (**Примітка.** Замість «зобов'язується» може вказуватися «має право») зазначати у відповідних рекламних матеріалах, а також на «Продукції за ліцензією» та «Спеціальній продукції», яка випускається на його підприємствах, що ця продукція випускається згідно з ліцензією Ліцензіара.

Питання про використання Ліцензіатом товарного знака Ліцензіара сторони врегульовують окремою угодою.

12. Розв'язання суперечок

12.1. У разі виникнення суперечок між Ліцензіаром і Ліцензіатом стосовно питань, передбачених цим Договором, сторони вживуть усіх заходів до розв'язання їх шляхом переговорів між собою.

12.2. У разі неможливості розв'язання вказаних суперечок шляхом переговорів їх належить розв'язувати у _____ порядку. (**Примітка.** Вказується судовий чи арбітражний порядок (третейський суд) залежно

від того, хто є сторонами Договору; суперечка може також розв'язуватися Міжнародним комерційним арбітражем).

13. Термін дії Договору

13.1. Цей Договір укладено на _____ років. Він набирає чинності від дня його реєстрації у встановленому порядку в Установі.

13.2. Кожна зі сторін має право достроково розірвати цей Договір, надіславши письмове повідомлення іншій стороні, якщо вона не виконає якоїсь умови за пунктами _____ цього Договору. Але сторони, яка не виконала своє зобов'язання, будуть попередньо надані _____ місяців для усунення порушення.

13.3. Якщо цей Договір буде достроково розірваний з огляду на невиконання Ліцензіатом своїх зобов'язань, то Ліцензіат позбавляється права використовувати винахід за п. 2.1 у будь-якій формі й зобов'язаний повернути Ліцензіарові всю технічну документацію.

13.4. У разі визнання «Патентів» недійсними повністю або частково чи при достроковому припиненні чинності патентів до закінчення терміну дії цього Договору, або з огляду на невиконання Ліцензіаром своїх зобов'язань за пунктами _____ цього Договору, сторони врегулюють свої стосунки таким чином _____. (Примітка. У цьому місці зазначаються можливі дії сторін з урахуванням п. 5 і 10.1).

13.5. Після закінчення терміну дії цього Договору Ліцензіат має право безкоштовно використовувати винахід Ліцензіара за п. 2.1 в обсязі, передбаченому цим Договором. (Примітка. Умовами Договору може передбачатися й інше; після закінчення терміну чинності патенту відповідним об'єктом промислової власності можна користуватися безкоштовно).

При цьому зберігається зобов'язання про «Конфіденційність».

14. Інші умови

14.1. Права і обов'язки кожної зі сторін за цим Договором не можуть переуступатися іншій особі без письмової на це згоди іншої сторони, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

14.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають оформлятися письмово, підписуватися уповноваженими на це особами та схвалюватися компетентними органами, якщо таке схвалення є необхідним.

14.3. До всього того, що не врегульоване цим Договором, застосовуватимуться норми законодавства України.

14.4. Згадані в цьому Договорі додатки № 1–4 на _____ аркушах вважаються його невід'ємною складовою частиною.

14.5. Цей Договір укладено в _____ (вказується місто, село тощо) «___» _____ р. у двох примірниках.

Юридичні адреси сторін

Ліцензіар _____

Ліцензіат _____

Додатки

Додаток № 1. Перелік «Патентів»

Додаток № 2. Перелік «Спеціального обладнання»

Додаток № 3. «Технічна документація»

Додаток № 4. «Технічні (та інші) показники „Продукції за ліцензією”»

Від імені Ліцензіара

Від імені Ліцензіата

Загальна примітка

27 червня 1991 р. постановою Держкомвинаходів СРСР № 5 (11) були затверджені тексти:

1. «Примірного договору між радянськими громадянами та/або юридичними особами про продаж (купівлю) невиняткової ліцензії на використання винаходів на території СРСР».

2. «Примірного договору між радянськими громадянами та/або юридичними особами про продаж (купівлю) виняткової ліцензії на використання винаходу на території СРСР».

Наказом Держпатенту СРСР від 11 жовтня 1991 р. № 76 були затверджені тексти:

1. «Примірного договору між радянськими громадянами та/або юридичними особами про продаж (купівлю) виняткової ліцензії на використання промислового зразка на території СРСР».

2. «Примірного договору між радянськими громадянами та/або юридичними особами про продаж (купівлю) невиняткової ліцензії на використання промислового зразка на території СРСР».

Названі вище 4 документи мають багато спільного й усіх їх наводити в навчальному посібнику було б недоречно. Наведений вище текст відображує основні положення вказаних 4 документів. Необхідно зробити й застереження. Розділи

№ 10 усіх 4 документів містять пункти 10.1, у яких зафіксовано: «Протягом усього терміну дії цього Договору Ліцензіат визнає і буде визнавати дійсність прав, що випливають із „Патентів” Ліцензіара». Це формулювання поки що не порушує законів України. Але в розвинутих країнах з добре відпрацьованим антитрестівським (антимонопольним) законодавством таке зобов'язання не вважається законним — там Ліцен-

зіатові завжди дозволяють заперечити чинність патентів Ліцензіара, якщо для цього є підстави. Саме з огляду на це у нашому тексті договору згадане зобов'язання не наводиться.

Зазначені вище постанови Держкомвинаходів СРСР та Держпатенту СРСР Україна не скасовувала й не запроваджувала своїх загальнообов'язкових форм ліцензійних договорів. Отже, згадані «Примірні договори» колишнього СРСР можуть вважатися як такі, що мають рекомендаційний характер для укладення в Україні ліцензійних договорів, оскільки не суперечать її чинному законодавству.

Ліцензійний договір на використання знака для товарів (послуг)

М. _____ « _____ » _____

(Повна назва організації – власника товарного знака чи прізвище,

ім'я по батькові фізичної особи – власника товарного знака)

яка надалі йменується «Ліцензіар» у особі, що діє на підставі,
_____ з одного боку,

та _____
(повна назва організації – правонаступника чи громадянина-правонаступника)

яка надалі йменується «Ліцензіат» у особі, що діє на підставі,
_____ з іншого боку, беручи до уваги, що
Ліцензіар володіє винятковим правом на знак для товарів № ____ пріо-
ритетом від _____ р. для товарів: _____

а Ліцензіат бажає придбати на умовах цього Договору ліцензію на ви-
користання товарного знака, домовилися про таке.

1. Об'єкт договору

1.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові протягом терміну чинності цього Договору за сплатувану Ліцензіатом винагороду (**Примітка:** чи на безкоштовній основі) виняткову (невиняткову) ліцензію на користування знаком для товарів, виконаному згідно з копією свідоцтва на товарний знак № ____, яка додається, для позначення виготовленого (виготовлених) товару (товарів) та/або товару (товарів), який (які) реалізується (реалізуються). (**Примітка.** У цьому місці зазначаються конкретна назва товару (товарів) або робиться посилання на перелік товарів, зазначений у свідоцтві на знак для товарів).

1.2. Ліцензіат одержує право позначати продукцію, яка виготовляється або реалізується згідно з переліком товарів за п. 1.1, згаданим товарним знаком, супроводжуючи це вказівкою про те, що товарний знак використовується за ліцензією.

1.3. Ліцензіат має право застосовувати товарний знак Ліцензіара поряд зі своїм знаком для товарів.

1.4. Ліцензіат має право застосовувати товарний знак Ліцензіара як на товарі та його упаковці, так і на супроводжувальній і діловій документації й у рекламі.

1.5. Ліцензіат зобов'язується використовувати товарний знак Ліцензіара в такому вигляді, в якому він зафіксований у свідоцтві № _____. Вносити зміни до товарного знака Ліцензіара не дозволяється.

1.6. Ліцензіат має право використовувати товарний знак Ліцензіара за умови, що якість товарів, які позначаються цим знаком, не буде нижчою ніж якість товарів, що виробляються (реалізуються) Ліцензіаром під тим же товарним знаком. Техніко-якісні показники товару (товарів) додаються до цього Договору.

1.7. Якщо Ліцензіатові стане відомо, що товарний знак протиправно застосовується третьою особою, то Ліцензіат мусить негайно поінформувати про це Ліцензіара.

1.8. Якщо треті особи порушують права, надані за цим Договором Ліцензіатові, то Ліцензіат і Ліцензіар разом пред'являть їм позов. Витрати і/або надходження, спричинені і/або одержані в результаті судового чи арбітражного рішення або угоди між позивачем і відповідачем, будуть розділені між Ліцензіатом і Ліцензіаром згідно з досягнутою між ними домовленістю.

1.9. Якщо Ліцензіатові будуть висунуті претензії або позови щодо порушення прав третіх осіб у зв'язку з використанням цієї ліцензійної угоди, то Ліцензіат повідомить про це Ліцензіара й за домовленістю з ним зобов'язується врегулювати такі претензії або забезпечити судовий чи арбітражний захист. Завдані Ліцензіатові витрати чи збитки в результаті врегулювання вказаних претензій будуть розділені між Ліцензіатом і Ліцензіаром згідно з домовленістю.

1.10. Ліцензіат не має права надавати субліцензії на використання товарного знака за п. 1.1.

2. Перевірка якості

2.1. Ліцензіар має право _____ разів щорічно перевіряти відповідність якості товару Ліцензіата техніко-якісним показникам, які визначені в додатку № 3 до цього договору.

2.2. Перевірка може проводитися за згодою Ліцензіата на його підприємстві (підприємствах) або іншим чином, визначеним окремим протоколом.

3. Відповідальність сторін

3.1. Якщо Ліцензіат ставить знак на товарі, якість якого не відповідає вимогам Договору, то Ліцензіат зобов'язаний ужити заходів до відновлення вказаної у Договорі якості товару. При цьому Ліцензіар може надавати йому необхідну допомогу.

3.2. Ліцензіатові надається період протягом _____ для відновлення якості товару. Вказаний період відраховується від дати одержання ним письмової рекламації Ліцензіара. Ліцензіат мусить припинити використання товарного знака, наданого йому за ліцензією.

4. Порядок розрахунків

4.1. Всі мита, збори, податки та інші витрати, пов'язані з укладенням, реєстрацією та виконанням цього Договору, сплачує Ліцензіар.

4.2. Ліцензіат зобов'язаний сплатити Ліцензіарові ліцензійну винагороду у вигляді щорічних платежів, які визначаються за кошторисним розрахунком, що додається до цього Договору.

4.3. Ліцензіат зобов'язаний виконувати щорічні платежі протягом усього періоду дії цього Договору, перераховуючи їх на розрахунковий рахунок Ліцензіара, вказаний наприкінці цього Договору.

(Примітка. Якщо ліцензія надається безкоштовно, на умовах бартеру тощо — про це вказується в Договорі замість зазначених вище положень).

5. Розв'язання суперечок

5.1. У разі виникнення суперечок між Ліцензіаром і Ліцензіатом з питань, передбачених цим Договором або у зв'язку з ним, сторони вживатимуть усіх заходів для їх розв'язання шляхом переговорів.

5.2. Якщо сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, то суперечки розв'язуються у _____ порядку (Примітка. Залежно від того, хто є сторонами Договору, у цьому місці вказується «судовому» або «арбітражному» (тобто третейським судом); суперечка може також розв'язуватися Міжнародним комерційним арбітражем).

6. Термін дії Договору

6.1. Цей Договір укладено на _____.

Він набирає чинності від дати його реєстрації у Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

6.2. Цей Договір може бути подовжений за взаємною згодою сторін. Умови подовження дії цього Договору визначаються сторонами за шість місяців до закінчення його дії.

6.3. Цей Договір може бути зміненим чи розірваним за взаємною згодою сторін. Суперечки, пов'язані з цими питаннями, розв'язуються в судовому (арбітражному) порядку.

6.4. Якщо Ліцензіар матиме намір припинити підтримання чинності свідоцтва на товарний знак за п. 1.1 цього Договору, то він завчасно інформує про це Ліцензіата й у цьому разі сторони урегулюють свої відносини, що випливають із цього Договору, таким чином. **(Примітка.** У цьому місці фіксуються відповідні права й зобов'язання, що можуть виникнути у зв'язку з достроковим припиненням чинності Договору).

7. Інші умови

7.1. Цей Договір має чинність на території дії реєстрації свідоцтва на знак для товарів (послуг) № _____.

7.2. Усі зміни й доповнення до цього Договору виконуються письмово. Вони мають бути підписаними уповноваженими на це особами та зареєстрованими у встановленому порядку.

7.3. Згадані в цьому Договорі додатки на _____ аркушах є його невід'ємною складовою частиною.

7.4. Цей Договір складено у двох примірниках.

8. Юридичні адреси та реквізити сторін

Ліцензіар _____

Ліцензіат _____

Додатки

Додаток 1. Копія свідоцтва на знак для товарів (послуг) № _____.

Додаток 2. Перелік товарів і класів.

Додаток 3. Технічно-якісні показники товарів.

Додаток 4. Порядок відбору та перевірки якості зразків.

Додаток 5. Кошторисний розрахунок

Ліцензіар

Ліцензіат

Видавничий договір на літературний твір

(Примітка. На практиці трапляються інші назви такого договору — «Авторський договір», «Договір на право використання твору» тощо. Закон України «Про авторське право і суміжні права» оперує поняттям «авторський договір».

м. _____ « ____ » _____ р.

Видавництво « _____ » у особі
директора _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі Статуту, яке надалі йменується «Видавництво», та

(прізвище, ім'я, по батькові)

який надалі йменується «Автор», відповідно до ст. 32, 33, 34 Закону України «Про авторське право і суміжні права», прийнятого Верховною Радою України 23 грудня 1993 р. (у редакції від 11 липня 2001 р.), уклали цей Договір про таке.

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є твір за назвою _____, машинописний (комп'ютерний) рукопис якого в повному обсязі Автор передає Видавництву негайно після укладення Договору. Подальші зміни назви твору можливі лише після письмового узгодження цього питання між Автором і Видавництвом.

1.2. Автор гарантує, що лише він розпоряджається авторським правом і до цього часу не виконав жодних розпоряджень, які могли б обмежити дію цього Договору. Протягом 3 (трьох) років після укладення цього Договору Автор зобов'язується не передавати іншим особам для видання вище названий твір без письмової згоди Видавництва.

1.3. Протягом терміну чинності цього Договору Автор має право публікувати в періодичних виданнях, озвучувати в ефірі фрагменти книги, виступати з лекціями, вказуючи при цьому, що книга готується до друку чи вже опублікована Видавництвом.

1.4. Твір, зазначений у п. 1.1, видається за кошти Видавництва.

(Примітка. Окрім коштів видавництва можуть у Договорі зазначатися й інші джерела фінансування).

2. Передання прав

2.1. Автор передає Видавництву на вказаний у п. 1.2 термін виняткове право на тиражування й поширення книги. Тиражі книги при цьому не обмежуються. Видавництво вживає заходів для того, щоб максимально задовольнити можливий попит в Україні та зарубіжних країнах на дану книгу.

2.2. Автор передає Видавництву на вказаний у п. 1.2 період і виняткові додаткові права:

а) право попередньої публікації чи наступного повного або часткового передрукування книги;

б) право перекладу на інші мови та видання твору за кордоном. У разі перекладу книги _____ мовою переклад виконується автором безкоштовно (або за плату, окремо обумовлену сторонами, чи Видавництво перекладає твір своїми силами й коштом).

(Примітка. Далі в тексті можна обумовити, в якому вигляді Автор надає Видавництву переклад, — у рукописному, машинописному тощо).

2.3. Будь-які зміни Видавництвом тексту твору можливі лише після узгодження з Автором. Без згоди Автора Видавництву не дозволяється супроводжувати твір ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями тощо.

2.4. Автор передає Видавництву право виступати від його імені щодо питань, пов'язаних із захистом авторських прав на твір, вказаний у п. 1.1 цього Договору.

2.5. Протягом терміну чинності Договору за узгодженням з Автором Видавництво має право передати для використання іншими фізичними та юридичними особами, у тому числі й іноземними, передбачені цим Договором майнові права та обов'язки в повному обсязі, що пов'язані з виданням та розповсюдженням твору, вказаного у п. 1.1 цього Договору. Про відповідне передавання таких прав Видавництво негайно повідомляє Автора.

3. Подання рукопису

3.1. Автор подає Видавництву повний, підготовлений відповідно до видавничих норм, машинописний рукопис в одному примірнику.

(Примітка. Можлива подача двох примірників; є випадки, коли видавництва приймають власноручно написаний автором текст; дедалі ширше практикується подання твору на дискеті).

3.2. Поданий Автором текст вважається прийнятим, якщо Видавництво протягом 30 днів після його одержання не висуне Автору вимог щодо його доопрацювання, доукомплектації чи дооформлення.

3.3. Рукопис є власністю Автора. Видавництво на прохання Автора зобов'язане повернути йому рукопис протягом місяця після публікації книги. У разі прохання Автора Видавництво надає йому можливість переписати макет книги на дискету Автора.

Вищевказані прохання висувуються Автором Видавництву письмово.

3.4. Доопрацювання рукопису твору з метою його тиражування здійснюється Автором за погодженням з Видавництвом.

4. Зобов'язання Видавництва

4.1. Видавництво бере на себе всю організаційну роботу щодо підготовки до друку, виготовлення та розповсюдження накладу книги.

4.2. Оформлення книги, її обкладинка, обсяги накладів, терміни випуску, ціна, порядок розповсюдження визначаються Видавництвом. Воно консультується з Автором щодо перелічених питань і по можливості враховує думку Автора.

4.3. Видавництво зобов'язується, публікуючи твір, друкувати в належному місці на його примірниках знак © відповідно до ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

4.4. Видавництво вживе всіх залежних від нього заходів для того, щоб перший наклад книги був опублікований і з'явився на книжковому ринку України не пізніше «___» _____ р.

5. Зобов'язання Автора

5.1. Автор несе відповідальність за достовірність фактів та іншої інформації у тексті свого твору.

5.2. Автор гарантує відсутність у тексті плагіату та інших порушень авторської етики.

5.3. Автор максимально сприяє Видавництву в розповсюдженні книги, а також під час вирішення інших питань, пов'язаних з її підготовкою та збутом.

5.4. Автор зобов'язується без окремої винагороди вичитати коректуру твору протягом обумовленого Видавництвом терміну. Затримка Автором вичитки коректури надає Видавництву право опублікувати твір без авторської коректури.

5.5. Автор зобов'язується інформувати Видавництво про всі відомі йому випадки протиправних видань та розповсюджень вказаного в п. 1.1 твору, які матимуть місце протягом періоду чинності цього Договору.

6. Авторська винагорода

6.1. Видавництво сплачує Автору гонорар у обсязі _____ відсотків від вартості реалізації кожного примірника книги.

Видавництво сплачує всі податки та обов'язкові платежі, окрім податку на прибуток.

6.2. Вказаний у п. 6.1 обсяг гонорару застосовується як щодо першого тиражу книги, так і наступних тиражів у межах терміну чинності цього Договору.

6.3. Розрахунки та сплата гонорару здійснюються з огляду на темпи реалізації книги й за наявності можливостей не рідше одного разу на місяць.

(Примітки. 1) Може передбачатися одноразова сплата гонорару, яка матиме місце на початку, наприкінці чи в інший час чинності Договору; 2) авторський гонорар може складатися як з одноразового, так і поточних платежів; 3) можлива виплата гонорару у вигляді надання автору частини тиражу його книги).

6.4. У разі смерті Автора зобов'язання Видавництва за пунктами 6.1, 6.2, 6.3 зберігають чинність стосовно спадкоємця, визначеного в заповіті чи встановленого згідно із Законом.

У разі наявності кількох спадкоємців вони мусять визначити свого спільного уповноваженого.

7. Авторські примірники

7.1. Видавництво безкоштовно надає Автору негайно після першого видання книги _____ її примірників, а після наступних тиражів надає по _____ примірників негайно після публікації кожного накладу.

8. Перевидання книги

8.1. Видавництво зобов'язане завчасно повідомити Автору про намір перевидати твір.

8.2. Видавництво має право запропонувати Автору до опрацювати твір щодо доцільних з точки зору Видавництва аспектів.

8.3. Якщо Автор не готовий доопрацювати твір або не представив перероблений варіант в обумовлений Видавництвом термін, воно має право перевидати твір без змін.

8.4. Видавництво має право перевидати твір будь-яким тиражем.

9. Зміна та розірвання Договору

9.1. Договір може бути змінений за взаємною згодою сторін. Зміни оформляються протоколами, які вважаються невід'ємними частинами цього Договору. Протоколи підписуються Автором і Видавництвом або уповноваженими ними особами.

9.2. Сторони мають право на ініціативу щодо розірвання цього Договору за обставин суттєвого порушення умов Договору. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Розірвання договору оформляється протоколом, який вважатиметься невід'ємною складовою частиною Договору. Найсуттєвішими порушеннями умов Договору сторони вважатимуть нездатність Видавництва задовольнити попит на книгу, що реально існує, несвоєчасну виплату Авторів гонорару та заниження його суми, зміну тексту без згоди Автора.

9.3. Суперечки, які не можуть бути розв'язаними сторонами шляхом переговорів, розв'язуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

(Примітка. Розв'язання суперечок сторони можуть передати третейському суду).

9.4. У разі спричинення сторонами одна одній майнової чи моральної шкоди, вона відшкодовується в порядку, встановленому Законом.

10. Конфіденційність

10.1. Сторони зобов'язуються вжити всіх залежних від них заходів задля дотримання конфіденційності умов даного Договору.

10.2. До конфіденційної інформації належать, зокрема, відомості щодо матеріальних затрат на видання книги, а також цінової політики Видавництва стосовно книги за п. 1.1 цього Договору.

10.3. У майбутньому перелік інших відомостей, що не підлягають розголошенню третім особам, оформляється протоколами, які є невід'ємними складовими частинами цього Договору.

11. Додаткові умови

11.1. З метою збільшення довіри читачів до книги в ній на суперобкладинці чи в іншому зручному місці подаються відомості про Автора та його фото.

11.2. Видавництво має право розміщувати у книзі будь-яку рекламу, фото та іншу інформацію, яку вважатиме доречною. При цьому читачеві має бути зрозумілим, що відповідна інформація не є складовою частиною авторського тексту книги.

11.3. У разі успішного співробітництва між Видавництвом і Автором сторони розглянуть можливість видання інших творів, написаних Автором. За взаємною згодою сторін видання таких творів визначатиметься окремо укладеними договорами.

12. Поштові адреси та банківські реквізити сторін

Підписи сторін

Assignment of an Issued Patent by a Corporation*

In consideration of One Dollar and other good and valuable consideration, of which receipt is acknowledged, ABC Company, a corporation of Massachusetts, owner of the entire right, title, and interest in the United States Letters Patent № _____, granted in the name of _____, on _____ 19 _____, hereby sells and assigns to XYZ Company, a corporation of Delaware, its entire right, title, and interest in the said Letters Patent, to be held and enjoyed by the XYZ Company its successors, and assigns, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by the ABC Company had this assignment and sale not been made.

In testimony whereof, the ABC Corporation has caused this assignment to be signed by its duly authorized officers and its seal to be attached this _____ day of _____, 19 ____.

ABC Corporation

By (Corporate seal)

Передавання виданого патенту однією корпорацією іншій

За плату в один долар та іншу гарну й цінну винагороду, одержання якої визнається, компанія «ABC», розташована у штаті Масахусетс і є власником усього права, титулу та інтересу в патенті США № _____, виданого на ім'я «_____» _____ 19 ____ року, цим документом продає і поступається компанії «XYZ», що розташована у штаті Делавер, повністю правом, титулом та інтересом у названому патенті, яким володітиме й користуватиметься вона, її правонаступники й ті особи, яким вона передасть права так повно й цілком, як це здійснювала б компанія «ABC», якщо б ця поступка і продаж не були вчинені.

Для засвідчення зазначеного, компанія «ABC» підписує цю поступку належним чином уповноваженими посадовими

особами та прикладає печатку _____ дня _____ місяця 19 ____ року.

Від імені компанії «ABC»

Підпис, печатка

* *Harry R. Mayers, Brian G. Brunscold. Drafting Patent License Agreements. Washington, 1992. P. 223.*

Simple License Agreement*

ABC Company, a New York corporation, with a principal place of business at _____, and XYZ Company, a New Jersey corporation, with a principal place of business at _____, agree as follows.

1. ABC Company is the owner of United States Patent № _____, granted _____, 1983, for fuses. Effective upon execution of this agreement, and for the consideration stated in paragraph 2 of this agreement ABC Company grants to XYZ Company a fully paid nonexclusive license under this patent to make, use, and sell fuses embodying the invention of the patent throughout the United States and its territories. The license so granted shall run for the life of the patent and shall be assignable at any time with the business and goodwill of XYZ Company in fuses.

2. At the time of execution of this agreement, XYZ Company will pay to ABC Company, the sum of Ten Thousand Dollars (\$10,000).

ABC Company

By _____ President

_____ 19

XYZ Company

By _____ President

_____ 19

Проста ліцензійна угода

Компанія «АВС», корпорація із штату Нью-Йорк, з основним місцем підприємницької діяльності в _____, та компанія XYZ, корпорація із штату Нью-Джерсі, з основним місцем підприємницької діяльності в _____, домовилися про таке:

1. Компанія «АВС» є власником патенту США № _____, виданого «_____» 1983 р. на плавкі запобіжники. Від моменту підписання цієї угоди та за винагороду, зазначену в пункті 2 цієї угоди, компанія «АВС» надає компанії «XYZ» виплачену невиняткову ліцензію відповідно до цього патенту на виготовлення, використання та продаж плавких запо-

* *Harry R. Mayers, Brian G. Brunsvold. Drafting Patent License Agreements. Washington, D.C., 1992. P. 227.*

біжників, що втілюють цей винахід за патентом Сполучених Штатів. Отже, надана ліцензія буде дійсною протягом терміну чинності патенту й нею можна поступатися в будь-який час з бізнесом та гудвілом компанії «XYZ» стосовно плавких запобіжників.

2. Під час підписання цієї угоди компанія «XYZ» заплатить компанії «ABC» суму в розмірі десяти тисяч доларів (\$10 000).

Президент компанії «ABC» _____

Президент компанії «XYZ» _____

***Assignment of an Invention, With Ensuing Patent
Rights by the Inventor to a Corporation****

In consideration of One Dollar and other good and valuable consideration, of which receipt is acknowledged, I _____ of _____, sell and assign to ABC Company, a Delaware corporation, the entire right, title, and interest in and to the improvements in _____ invented by me as described on the application of the United States patent executed by me concurrently herewith, and any and all applications for patents and patents in any and all countries, including all divisions, continuations, reissues, and extensions thereof and all rights of priority resulting from the filing of said United States application and authorize and request and official whose duty in is to issue patents to issue any patent on said improvements or resulting there from to said ABC Company, or its successors, assigns, or nominees and agree that on request and without further consideration, but at the expense of the ABC Company, I will communicate to the Company or its representatives or nominees any facts known to me respecting said improvements and testify in any legal proceedings, sign all lawful papers, execute all divisional, continuing, and reissue applications, make all rightful oaths and generally aid said Company, its successors, assigns, or nominees to obtain and enforce proper patent protection for said invention in all countries.

_____ 19

(Acknowledgment)

**Передавання винахідником корпорації винаходу
й майбутніх патентних прав**

За платіж в один долар та іншу гарну й цінну винагороду, одержання якої визнається, я _____ продаю і поступаюся компанії «АВС», яка є корпорацією у штаті Делавер, цілком правом, титулом та інтересом у винаході та його вдосконаленнях, винайденого мною так, як описано в заявці на одержання патенту США, підписаній мною водночас із цим, і на будь-яку й усі заявки на патент і патенти в

* *Harry R. Mayers, Brian G. Brunsvold. Drafting Patent License Agreements. Washington, D.C., 1992. P. 224–225.*

будь-якій зокрема та всіх країнах, беручи до уваги всі розділені заявки, заявки, що подовжуються, перевидання патентів та їх подовження, та всіма правами на пріоритет, що випливають з подання названої заявки в США, і вповноважую та прошу будь-яку посадову особу, чії обов'язки полягають у видачі будь-яких патентів на зазначені вдосконалення чи такі, що випливають з удосконалень, вищеназваній компанії «АВС» або її правонаступникам, особам, яким вона поступається правами, та призначеним особам і погоджуюся, що на прохання й без подальшої винагороди, але за рахунок компанії «АВС», я повідомлю цій компанії або її представникам чи призначеним особам будь-які факти, відомі мені, стосовно зазначених удосконалень і даватиму свідчення в будь-якому юридичному діловодстві, підписувати всі законні документи, підписувати всі розділені заявки, заявки, що подовжуються, заявки на перевидання патентів, давати всі правочинні клятви й узагалі надавати допомогу названій компанії, її правонаступникам, особам, яким вона поступається, та призначеним особам в одержанні й підтриманні належної патентної охорони вказаного винаходу в усіх країнах.

_____ 19

Підпис _____

Assignment of trademark*

WHEREAS, Poorhorse Corp., a Colorado corporation whose principal place of business is 2320 S. Mustang, Muddy Falls, Colorado, warrants that it has adopted, used, and is using a trademark «Poorhorse» for dog food which is also registered in the Colorado Secretary of State's Office; and WHEREAS, Good Food Corp., a Colorado corporation located and doing business at 660 Grocery Way, No. 200, Denver, Colorado, is desirous of acquiring the aforesaid trademark, its goodwill, and the Colorado registration thereof; NOW THEREFORE, for valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, Poorhorse Corp. Grants and assigns unto Good Food Corp., all right, title, and interest in the trademark «Poorhorse» for dog food and the said Colorado registration No. 751632 of that mark, together with the goodwill symbolized by the trademark and the right to sue for past infringement. This assignment is executed at Denver, Colorado, this 4th day of November 1989. Poorhorse Corp.

By: _____ Date: _____

Title: _____

Передавання товарного знака

Беручи до уваги, що корпорація «Poorhorse» зі штату Колорадо, яка має основне місце підприємницької діяльності за адресою: 2320, С. Мастенг, Мадді Фоллз, Колорадо, підтверджує, що вона прийняла, використовувала та використовує товарний знак «Poorhorse» для їжі для собак, який також зареєстровано у відомстві Секретаря штату Колорадо, та беручи до уваги, що корпорація зі штату Колорадо «Good Food», яка розташована та опікується підприємницькою діяльністю за адресою: Гросері вей, 660, № 200, Денвер, Колорадо, — бажає придбати вищезазначений товарний знак, його гудвіл та зазначену реєстрацію в Колорадо.

* *Robert C. Dorr, Christopher H. Munch. Protecting Trade Secrets, Patents, Copyrights and Trademarks. New York, 1990. P. 150.*

Відтепер і надалі за цінну винагороду, одержання якої цим визнається, корпорація «Poorthorse» надає та поступається корпорації «Good Food» усіма правами, титулом та інтересами щодо товарного знака «Poorthorse» для їжі для собак і названою реєстрацією в Колорадо за № 751632 цього знака разом з гудвілом, що символізується цим знаком, та правом на подання позову за минулі порушення виняткових прав.

Це передання підписане в Денвері (штат Колорадо) 4 листопада 1989 р.

За Корпорацію «Poorthorse».

_____ посада

Дата _____

Employment agreement regarding confidential information*

I acknowledge that this Agreement concerns all confidential information relating to the intellectual property, trade secrets, confidential business and technical information, processes, applications, business practices and agreements, financial information, drawings, plans, methods, manufacturing information, engineering, research and development, and know how imparted to me or learned or made by me in connection with my employment with Poorhorse Corp. As to this confidential information and any portions thereof, I agree:

a. to use it only in the performance of my *company* duties; and b. to hold it in confidence and trust, using all reasonable precautions to assure that it is not disclosed to any unauthorized persons or used in an unauthorized manner or published either during or after my employment with Poorhorse Corp.

In the event I have some question as to whether certain information is covered by this paragraph, I agree to treat such information as falling under this paragraph until told otherwise in writing by Poorhorse Corp.

Date: _____

Signature _____

**Витяг стосовно конфіденційної інформації
із загального трудового контракту**

Я визнаю, що ця Угода стосується всієї конфіденційної інформації щодо інтелектуальної власності, секретів виробництва, технічної інформації, способів, застосувань, ділової практики й угод, фінансової інформації, креслень, планів, методів, виробничої інформації, інжинірингу, науково-дослідницької діяльності й ноу-хау, наданої мені, вивченої мною чи підготовленої мною у зв'язку з моїм працевлаштуванням у корпорації «Poorhorse». Стосовно цієї конфіденційної інформації чи будь-якої її частки я погоджуюся:

а) використовувати її тільки під час виконання моїх обов'язків у компанії;

* *Robert C. Dorr, Christopher H. Munch. Protecting Trade Secrets, Patents, Copyrights and Trademarks. New York, 1990. P. 21.*

б) тримати її в конфіденційності й довірі, використовуючи всі резонні перестороги для того, щоб уникнути її розкриття будь-яким неуповноваженим особам чи використання неуповноваженим способом або публікацією як упродовж, так і після періоду мого працевлаштування в корпорації «Poorghorse».

У разі, якщо в мене будуть певні запитання стосовно того, чи охоплюється певна інформація цим параграфом, я погоджуюся ставитися до такої інформації як такої, що підлягає під цей параграф, якщо про інше корпорація «Poorghorse» мені не повідомить письмово.

Дата _____ Підпис _____

Disclosure agreement*

I request the Surefire Corp. Consider my idea relating to mud bullets described in the materials submitted herewith and listed below. All additional disclosures related to the idea submitted herewith shall be subject to the provisions of the agreement.

I understand that no confidential relationship is established by or is to be implied from this submission or from Surefire Corp.'s consideration of the submitted material, and declare that such material is not submitted in confidence.

By this request and submission I do not grant Surefire Corp. or any of its subsidiaries any right under any patents on the idea submitted. I agree that, except as this agreement may be superseded by a subsequent agreement in writing, I will make no claim against Surefire Corp. or any of its subsidiaries with respect to the idea here submitted except for patent infringement.

The foregoing may not be changed or waived except in writing signed by an officer of Surefire Corp.

Date: _____ Signature of Submitter _____

Угода про розкриття

Я прошу корпорацію «Surefire» розглянути мою пропозицію стосовно куль з багна, описану в матеріалах, що додаються й перелічені нижче. Усі додаткові відомості, які стосуються пропозиції, що подається, є предметом положень цієї угоди.

Я розумію, що жодні конфіденційні стосунки не встановлюються й не доміслюються з цього подання чи з розгляду корпорацією «Surefire» наданого матеріалу та декларую, що цей матеріал не подано конфіденційно.

Цим клопотанням і поданням я не надаю корпорації «Surefire» чи жодному з її філіалів жодного права та згідно з будь-яким патентом стосовно поданої ідеї. Я погоджуюся, що якщо ця угода не буде заміне-

* *Harry R. Mayers, Brian G. Brunsvold. Drafting Patent License Agreements. Washington, D.C., 1992. P. 227.*

на іншою письмовою угодою, то не висуватиму до корпорації «Surefire» або її філіалів жодного домагання стосовно поданої ідеї за винятком порушення надзвичайних прав, які надаються патентом.

Зазначене вище не може бути зміненим і від нього не можна відмовитися, якщо для цього не буде письмової згоди посадової особи корпорації «Surefire».

Дата _____

Підпис подавача _____

Trade secret nondisclosure agreement*
(Short Form)

WHEREAS, Poorhorse Corp. (hereinafter referred to as Owner) is the Owner of information relating to _____; and WHEREAS the Owner is desirous of disclosing said information to the undersigned (hereinafter referred to as «Recipient») for the purposes of _____; and

WHEREAS, the Owner wishes to maintain in confidence said information as trade secret; and

WHEREAS, the undersigned Recipient recognizes the necessity of maintaining the strictest confidence with respect to any trade secrets of the Owner.

Recipient hereby agrees as follows:

1. Recipient shall observe the strictest secrecy with respect to all information presented by the Owner and Recipient's evaluation thereof and shall disclose such information only to persons authorized to receive same by the Owner. Recipient shall be responsible for any damage resulting from any breach of this Agreement by Recipient.

2. Recipient shall neither make use of nor disclose to any third party during the period of this Agreement and thereafter any such trade secrets or evaluation thereof unless prior consent in writing is given by the Owner.

3. This Agreement covers only information not previously known to Recipient from other sources or otherwise in the public domain. If Recipient has prior knowledge of any alleged trade secrets disclosed by Owner, Recipient will notify the Owner of such knowledge within thirty (30) days, specifically identifying in writing the alleged trade secrets involved and the source of any such public information while maintaining confidence with regard to information owned by others.

4. At the completion of the services performed by Recipient, Recipient shall within thirty (30) days return all original materials provided by Owner and any copies and notes or other documents which are in the Recipient's possession pertaining thereto.

5. This Agreement does not apply to any information reflecting any violation of law, nor does it apply to disclosure which might be required of Recipient by order of any court of law.

* *Robert C. Dorr, Christopher H. Munch. Protecting Trade Secrets, Patents, Copyrights and Trademarks. New York, 1990. P. 37–38.*

6. This Agreement shall be binding on all of the Owner's trade secrets but not those trade secrets which are made public through publication, product announcement by Owner, whichever shall be earlier.

6. Nothing herein shall be construed as granting to the Recipient any interest or license under the aforementioned trade secrets, nor under any patent, patent application or any copyright heretofore or hereafter granted or filed in which the Owner now has or subsequently obtains any right, title or interest.

7. This Agreement is executed and delivered within the State of Colorado, and it shall be construed, interpreted and applied in accordance with the laws of that State. The court and authorities of the State of Colorado and the Federal District Court for the District of Colorado shall have sole jurisdiction and venue over all controversies which may arise with respect to the execution, interpretation and compliance with this Agreement.

8. This Agreement, including this provision hereof, shall not be modified or changed in any manner except only by writing by all parties hereto.

Effective this _____ day of _____, 19 ____.

RECIPIENT:

On behalf of the Recipient and personally binding myself:

By: _____

Title: _____

(Signature)

Коротка форма угоди про нерозголошення секретів виробництва

Беручи до уваги, що корпорація «Roohorse» (яка далі йменується як «Власник») є власником інформації, що стосується _____, і, беручи до уваги, що Власник бажає розкрити названу інформацію особі, яка нижче підписалася (яка надалі йменується як «Отримувач»), для цілей _____, і, беручи до уваги, що Власник бажає підтримувати конфіденційність названої інформації як секретів виробництва, а Отримувач, який підписався нижче, визнає необхідність підтримання найсуворішої конфіденційності стосовно будь-якого секрету виробництва Власника, Отримувач погоджується на таке.

1. Отримувач якнайсуворіше дотримуватиметься секретності стосовно всієї інформації, наданої Власником та оціненої Отримувачем, і розкриватиме таку інформацію лише особам, уповноваженим на це Власником. Отримувач буде нести відповідальність за будь-яку шкоду, що випливає з будь-якого порушення Отримувачем цієї Угоди.

2. Отримувач не буде ні дозволяти використовувати, ні розкривати будь-якій третій особі протягом періоду чинності цієї Угоди та після цього жодного з таких секретів виробництва чи їх оцінки без попередньої письмової згоди Власника.

3. Ця Угода охоплює лише інформацію, яку раніше не знав Отримувач з інших джерел чи яка іншим чином перебувала у сфері загального користування. Якщо в Отримувача будуть попередні знання про будь-який секрет виробництва, буцімто розкритий Власником, то Отримувач повідомить Власникові про такі знання упродовж тридцяти (30) днів, конкретно письмово вказуючи ці нібито наявні секрети виробництва та джерело будь-якої публічної інформації, водночас підтримуючи конфіденційність стосовно інформації, що є власністю інших осіб.

4. Після закінчення роботи, виконаної Отримувачем, він протягом тридцяти (30) днів поверне всі першопочаткові матеріали, надані Власником, та будь-які копії чи інші документи, що перебувають у розпорядженні Отримувача.

5. Ця Угода не застосовується до будь-якої інформації, що відображає будь-яке порушення Закону, і не застосовується до розкриття, яке вимагалось б від Отримувача згідно з ордером будь-якого законного суду.

6. Ця Угода охоплює всі секрети виробництва Власника, але не ті секрети виробництва, які стали публічним надбанням через публікацію та/чи оголошення Власником про продукт.

7. Ніщо в Угоді не розуміється як таке, що надає Отримувачеві інтерес або ліцензію на вищезгадані секрети виробництва, чи згідно з будь-яким патентом, заявкою на патент чи будь-яким копірайтом, наданим до чи після й щодо яких Власник має чи отримає в майбутньому будь-яке право, титул або інтерес.

8. Ця Угода підписана і вручена у штаті Колорадо і буде розумітися, тлумачитися та застосовуватися відповідно до законів цього штату. Суд і власті штату Колорадо й Федеральний окружний суд округу Колумбія матимуть виняткову юрисдикцію стосовно всіх суперечок, що можуть виникнути стосовно виконання, тлумачення й дотримання цієї Угоди.

9. Ця Угода, враховуючи й це положення, не буде модифікуватися чи змінюватися жодним чином, за винятком письмово з підписами всіх її сторін.

Набирає чинності _____ 19 _____ року.

Отримувач _____.

Від імені Отримувача й персонально приймаючи на себе обов'язки
_____ (посада, підпис)

Exclusive trademark license*

Poorhorse Corp., a Montana corporation located and doing business at 100 Hardy Avenue, Havre, Montana, is the owner of the trademark «Poorhorse» and trademark application Serial No. 1,011,011 filed thereon; and Abacus, Inc., located and doing business at Gorilla Lakes, Florida, is desirous of using the trademark on dog food; and

The parties agree as follows:

Poorhorse Corp. hereby grants an exclusive license to Abacus, Inc., to use the trademark «Poorhorse» on dog food.

Abacus, Inc., agrees that it will pay to Poorhorse Corp. as royalty the sum of \$1,000 dollars upon the signing of this agreement and 10 percent (10%) of the net selling price of each item sold bearing the trademark «Poorhorse». Net selling price shall mean gross price less trade discounts, allowances, and returns. Such payments shall be made annually.

It is expressly agreed between the parties that Poorhorse Corp. retains full ownership of the trademark «Poorhorse» and application Serial No. 1,011,011 and any registration granted thereon. This license shall extend only to any registration granted on said application but not any others.

Abacus, inc., agrees to maintain the quality of goods sold under the trademark «Poorhorse» according to the quality standards set forth by Poorhorse Corp. and attached herewith. Poorhorse Coф. reserves the right to inspect the quality of the goods sold under the trademark to ensure that the quality is as above required.

This license shall be effective as of _____, 19 ____.

	Poorhorse Corp.
	By:
Date	(Name and Title)
	Abacus, Inc.
	By:
Date	(Name and Title)

* *Robert C. Dorr, Christopher H. Munch. Protecting Trade Secrets, Patents, Copyrights and Trademarks. New York, 1990. P. 170–171.*

Виняткова ліцензія на товарний знак

Корпорація «Poorhorse» зі штату Монтана, яка розташована і здійснює підприємницьку діяльність за адресою: авеню Харді, 100, Гавр, Монтана, є власником товарного знака «Poorhorse» та заявки за № 1 011 011, поданої на цей товарний знак, і Компанія «Abacus», яка розташована і здійснює підприємницьку діяльність у Горіла Лейкс у штаті Флорида й бажає використовувати цей знак на їжі для собак, домовилися про таке:

Корпорація «Poorhorse» надає виняткову ліцензію компанії «Abacus» на використання товарного знака «Poorhorse» на їжі для собак.

Корпорація «Abacus» погоджується сплатити корпорації «Poorhorse» роялті в сумі 1000 доларів під час підписання цієї угоди та 10 відсотків (10 %) від чистої продажної ціни кожного виробу, позначеного товарним знаком «Poorhorse». Чиста продажна ціна означає загальну ціну за винятком торговельних дисконтів, скидок і повернень. Такі платежі сплачуються щорічно.

Сторони чітко погоджуються, що корпорація «Poorhorse», зберігає повну власність на товарний знак «Poorhorse», заявку за № 1 011 011 та на будь-яку реєстрацію, надану за нею. Ця ліцензія поширюється тільки на реєстрацію, надану за вказаною заявкою.

Компанія «Abacus» погоджується підтримувати якість товарів, що продаються під товарним знаком «Poorhorse», відповідно до стандартів якості, встановлених «Poorhorse» і доданих до ліцензії. Корпорація «Poorhorse» залишає за собою право інспектувати якість товарів, що продаються під цим товарним знаком, для того, щоб якість була такою, як вказано вище.

Ця ліцензія набирає чинності « ____ » _____ 19 ____ р.

Дата

За корпорацію «Poorhorse»
(прізвище та посада)

Дата

За компанію «Abacus»
(прізвище та посада)

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Авторское право Украины: Сборник нормативных правовых актов / Под ред. *В.В. Ситцевого*. — К., 1996.

Азимов И.Н. Основы патентного права Украины. — Харьков, 1994.

Андрощук Г.В., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. — К., 2001.

Брижко В.М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна. — К., 1996.

Брыжко В.М., Завгородний А.Ф., Пичкур А.В. Лицензирование прав и патентование научно-технической продукции. — К., 1994.

Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа. — К., 1996.

Дахно И.И. Патентоведение. — Харьков, 1997.

Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности. — К., 1997.

Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов. — К., 1997.

Дахно И.И. Антимонопольне право. Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1998.

Дахно И.И. Патентоведение и лицензирование: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2004.

Дахно И.И. Право интеллектуальной собственности: Научно-справочное пособие. — К.: ТП–ПРЕСС, 2004.

Дахно И.И. Міжнародне приватне право. Київ, 2001.

Дроб'язко В.С., Дроб'язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком-інтер, 2004.

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук.-практ. видання: У 4 т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. — К.: Вид. дім «Ін Юре», 1999.

Інтелектуальна власність: Слов.-довід. / За заг. ред. О.Д.Святоцького, В.С.Дроб'язка; Уклад В.С.Дроб'язко, Р.В.Дроб'язко — К.: Вид. дім «Ін Юре», 2000.

Інтелектуальна власність: Слов.-довід. / За заг. ред. О.Д.Святоцького, В.Л.Петрова; Уклад Г.П.Добриніна, А.В.Кочеткова, Н.І.Мова та ін. — К.: Вид. дім «Ін Юре», 2000.

- Основи інтелектуальної власності.* — К.: Вид. дім «Ін Юре», 1999.
- Охорона промислової власності в Україні / За заг. ред. О.Д.Святоцького.* — К.: Вид. дім «Ін Юре», 1999.
- Патентоведение / Под ред. В.А. Рясенцева.* — М., 1984.
- Підпригора О.О.* Інтелектуальна власність. — Харків, 1997.
- Підпригора О.А., Підпригора О.О.* Право інтелектуальної власності України. — К., 1998.
- Тимофеенко Л.П.* Охрана прав на интеллектуальную собственность. — К., 1994.
- Тимофеенко Л.П.* Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. — К., 1996.
- Тимофеенко Л.П.* О смежных правах. — К., 1996.
- Юридический словарь И.Дахно: словарь законодательных и нормативных терминов.* — К., 2001.

ЗМІСТ

Передмова	3
-----------------	---

Розділ I

Охорона об'єктів інтелектуальної власності

Охорона винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, топографій інтегральних мікросхем	10
§1. Україна	10
§2. США	19
Контрольні питання	28
Правові засади охорони знаків для товарів і послуг та зазначень походження товарів	31
§1. Україна	31
§2. США	39
Контрольні питання	47
Авторське право й суміжні права	50
§1. Україна	50
§2. США	57
Контрольні запитання	65
Правова охорона секретів виробництва (ноу-хау та шоу-хау)	67
§1. Україна	67
§2. США	80

Розділ II

Охорона об'єктів інтелектуальної власності на ліцензійній основі

Ліцензійне використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин і топографій інтегральних мікросхем	84
§1. Зарубіжне патентування й ліцензування винаходів за часів СРСР ..	84
§2. Ліцензія — своєрідна «оренда» патенту	88
§3. Ліцензування патентів і антимонопольне законодавство	91
§4. Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України про майнові права інтелектуальної власності та комерційну концесію	98

§5. Нормативна база ліцензійної діяльності в Україні щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем і сортів рослин	100
Контрольні питання	103
Використання на ліцензійній основі товарних знаків та інших позначень комерційного характеру	105
§1. Товарний знак — символ гудвілу	110
§3. Франчи́за (франчайзинг)	112
§4. Ліцензування фірмових найменувань і сертифікаційних марок	119
Контрольні питання	121
Ліцензування копірайтних творів	122
§1. Право власності і авторське право	122
§2. Ліцензування прав, що впливають з копірайту	127
Контрольні запитання	133
Ліцензійне використання ноу-хау й шоу-хау	135
§1. Ліцензування секретів виробництва	135
§2. Цехове право й секрети виробництва	136
§3. Промислове шпигунство	138
§4. Охорона секретів виробництва й антимонопольне законодавство у Європейському Співтоваристві	140
Контрольні питання	147

Розділ III

Міжнародна охорона інтелектуальної власності

3.1. Передмова до розділу	150
3.2. Багатостороння конвенція з уникнення подвійного оподаткування копірайтних роялті	152
3.3. Бернська Конвенція про охорону літературних і художніх творів	152
3.4. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури	156
3.5. Буенос-Айреська Конвенція	158
3.6. Вашингтонський договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних схем	158
3.7. Віденська угода про встановлення Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків	160
3.8. Всесвітня конвенція про авторське право	160
3.9. Всесвітня організація інтелектуальної власності	161
3.10. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків	165

3.11. Договір ВОІВ про авторське право	167
3.12. Договір ВОІВ про виконання та фонограми	168
3.13. Договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів	170
3.14. Договір про патентне право	171
3.15. Договір про патентну кооперацію	172
3.16. Договір про право з товарного знаку	180
3.17. Договір про реєстрацію фільмів	181
3.18. Євразійська патентна конвенція	182
3.19. Конвенція про видачу європейських патентів (Європейська патентна конвенція)	185
3.20. Конвенція про європейський патент для «Спільного ринку» (Конвенція про патент Співтовариства)	193
3.21. Конвенція про охорону виробників фонограм від не уповноваженого тиражування їх фонограм (Женевська конвенція)	194
3.22. Конвенція про поширення сигналів, що несуть програми, які передаються супутниками (Брюссельська супутникова конвенція)	195
3.23. Конвенція про придушення обігу та продажу соромітливих публікацій	196
3.24. Лісабонська угода про найменування місць походження та їх міжнародну реєстрацію	196
3.25. Локарнська угода про встановлення Міжнародної класифікації промислових зразків	197
3.26. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. та Протокол 1989 р. до неї	198
3.27. Мадридська угода про припинення неправдивих або таких, що вводять в оману, вказівок походження товарів	203
3.28. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин	203
3.29. Міжнародна конвенція про охорону виконавців, виробників фонограм і організації мовлення (Римська конвенція)	205
3.30. Найробіський договір про охорону олімпійського символу	207
3.31. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків	208
3.32. Паризька конвенція з охорони промислової власності	209
3.33. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію	219
3.34. Угода з пов'язаних з торгівлею прав інтелектуальної власності, включаючи торгівлю конфатрактними товарами (ТРИПС)	221
3.35. Угода про придушення обігу соромітливих публікацій	223
Контрольні питання	224

Додатки

Договір про поступку працівником роботодавцеві прав на одержання патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки	229
Заява про надання будь-якій особі права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка	232
Договір щодо продажу-купівлі повної (виняткової) або невиняткової (простой) ліцензії на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка)	234
Ліцензійний договір на використання знака для товарів (послуг)	246
Видавничий договір на літературний твір	250
Передавання виданого патенту однією корпорацією іншій	255
Проста ліцензійна угода	256
Передавання винахідником корпорації винаходу й майбутніх патентних прав	258
Передавання товарного знака	260
Витяг стосовно конфіденційної інформації із загального трудового контракту	262
Угода про розкриття	264
Коротка форма угоди про нерозголошення секретів виробництва	266
Виняткова ліцензія на товарний знак	270
Список рекомендованої літератури	272

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Іван Іванович Дахно

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів *Б. А. Сладкевич*
Коректор *Н.П. Манойло*
Верстка *Є.А. Ткаченко*
Дизайн обкладинки *Б. В. Борисов*

Підп. до друку 25.01.2006. Формат 60x84/16.
Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум.друк.арк. 17,5.
Наклад - 1000 прим.

Видавництво “Центр навчальної літератури”
вул. Електриків, 23
м. Київ, 04176
тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63
8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)
e-mail: office@uabook.com
сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002