О.П. СВІТЛИЧНИЙ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Підручник

Київ – 2016

О.П. СВІТЛИЧНИЙ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Підручник

Київ – 2016

УДК 347.2 (075.8)
ББК 67.623.3 Я 7
С24

Рекомендовано вченою радою
Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №4 від 30 жовтня 2015 р.)

Автор:

Світличний О.П. – професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор юридичних наук, доцент

Рецензенти:

Вихров О. П. – завідувач кафедри правових дисциплін Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазеревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, доктор юридичних наук, професор

Омельченко А. В. – завідувач кафедри цивільного та трудового права Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор юридичних наук, професор.

Ладиченко В. В. – завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор юридичних наук, професор.

Світличний О. П.

С24 Право інтелектуальної власності: Підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / О. П. Світличний. – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с.

ISBN 978-617-7189-84-7

У підручнику висвітлено навчальний курс лекцій з права інтелектуальної власності, який викладено в простій доступній формі з метою охоплення всіх особливостей правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Розрахований на широке коло читачів: студентів юридичних та інших спеціальностей, викладачів, аспірантів, практичних працівників та всім, хто цікавиться питаннями правового регулювання у сфері інтелектуальної власності.

ISBN 978-617-7189-84-7
УДК 347.2 (075.8)
ББК 67.623.3 Я 7

© Світличний О. П., 2016

ЗМІСТ

Передмова……..6

Загальна частина

Розділ І.Загальні положення про інтелектуальну власність..7

§ 1. Поняття права інтелектуальної власності……7

§ 2. Предмет і метод охорони права інтелектуальної власності.15

§ 3. Принципи права інтелектуальної власності……...18

§ 4. Система права інтелектуальної власності……...24

Розділ ІІ. Джерела права інтелектуальної власності……..26

§ 1. Характеристика джерел права інтелектуальної власності…..26

§ 2. Закони як джерело права інтелектуальної власності……28

§ 3. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права інтелектуальної власності……..30

§ 4. Міжнародні правові акти у сфері інтелектуальної власності ….35

§ 5. Міжнародні договори у сфері авторського права і суміжних прав……37

§ 6. Міжнародні договори у сфері промислової власності……42

Розділ ІІІ. Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності……51

§ 1. Об'єкти права інтелектуальної власності……51

§ 2. Суб'єкти права інтелектуальної власності……54

Розділ IV. Державна система охорони прав інтелектуальної власності ……57

§ 1. Система органів державного управління у сфері охорони інтелектуальної власності ……57

§ 2. Органи загальної компетенції ……59

§ 3. Діяльність Державної служби інтелектуальної власності України та її структурних підрозділів у сфері охорони прав інтелектуальної власності……68

§ 4. Контрольно-наглядова діяльність органів публічної адміністрації у сфері охорони прав на сорти рослин……73

§ 5. Діяльність державних інспекторів з питань інтелектуальної власності за дотриманням законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності……77

§ 6. Діяльність митних органів у сфері охорони прав інтелектуальної власності ……87

§ 7. Правовий статус патентного повіреного в загальній системі охорони прав інтелектуальної власності……89

§ 8. Правовий статус представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин……..92

Розділ V. Юридична відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності……..95
§ 1. Загальні положення про юридичну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності……95
§ 2. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність……96
§ 3. Цивільно-правова відповідальність……99
§ 4. Господарсько-правова відповідальність ……104
§ 5. Адміністративно-правова відповідальність……..106
§ 6. Кримінальна відповідальність……..115

Особлива частина

Розділ VI. Об'єкти авторського права і суміжних прав.121
§ 1. Розвиток законодавства про авторське право і суміжні права…… 121
§ 2. Авторське право і суміжні права……127
Розділ VII. Загальна характеристика об'єктів промислової власності……148
§ 1. Характеристика об'єктів промислової власності……148
§ 2. Правова охорона винаходів та корисних моделей……158
§ 3. Правова охорона промислових зразків……174
§ 4. Правова охорона компонування (топографії) інтегральних мікросхем……182
§ 5. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій……189
Розділ VIII. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників господарського обороту товарів та послуг…196
§ 1. Характеристика об'єктів права інтелектуальної власності засобів як індивідуалізації учасників господарського обороту товарів та послуг……196
§ 2. Історичний нарис розвитку торговельної марки…….....197
§ 3. Правова охорона торговельної марки ……203
§ 4. Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань……...212
§ 5. Правова охорона зазначення походження товару (географічного зазначення)……218
Розділ IX. Селекційні дослідження на сорти рослин ……..226
§ 1. Історичний нарис становлення та розвитку охорони прав на сорти рослин……..226
§ 2. Правова охорона прав на сорти рослин……236
Розділ X. Охорона прав на породу тварин ……244
§ 1. Роль породи тварин в аграрному секторі економіки України…244
§ 2. Правова охорона прав на породу тварин…… 246
Розділ XI. Нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності……..254

§ 1. Наукові відкриття та їх правова охорона ……254
§ 2. Правова охорона комерційної таємниці ……258
Розділ XII. Правове регулювання судової експертизи у сфері охоронизахисту прав інтелектуальної власності……...268
§ 1. Судова експертиза як складова охорони та захисту прав інтелектуальної власності……268
§ 2. Види судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності……270
Розділ XIII. Правові засади захисту прав інтелектуальної власності……273
§ 1. Загальні положення……..293
§ 2. Підстави та порядок вжиття запобіжних заходів……..299
§ 3. Вирішення спорів, пов'язаних із захистом авторського права і суміжних прав……..305
§ 4. Вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг……327
§ 5. Вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на інші об'єкти промислової власності……337
§ 6. Питання судової практики, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності у відносинах економічної конкуренції….345
Список рекомендованих джерел……347

Будь яке знання залишається мертвим,
якщо в учнях не розвивається ініціатива
і самодіяльність: учня потрібно привчати
не тільки до мислення, але й до хотіння
М. Умов

ПЕРЕДМОВА

Поряд з людською творчістю і винахідливістю інтелектуальна власність всюди навколо нас. Кожний продукт або послуга, які ми вживаємо або отримуємо у повсякденному житті, – це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини. Сьогодні все більше зростає розуміння того, що трансформація науково-технічних розробок в інноваційний продукт, придатний для виробництва і ринку, чи не найважчий етап у ланцюзі, який пов'язує розробника зі споживачем, а тому належна охорона суб'єктивних прав суб'єктів права інтелектуальної власності на належні ним об'єкти права інтелектуальної власності визнається в усьому світі невід'ємним елементом ринкових відносин.

Вказані процеси супроводжуються швидким розвитком законодавства у сфері інтелектуальної власності, що проявляється у перманентному процесі появи нових нормативно-правових актів.

Враховуючи важливість вивчення дисципліни «Право інтелектуальної вланості» Міністерством освіти і науки України у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування і форм власності з 2005/2006 рр. запроваджено дисципліну «Інтелектуальну власність» за програмами підготовки спеціалістів та магістрів для всіх спеціальностей. Цей навчальний курс введено з метою опанування студентами юридичних знань як запоруку подальшої успішної професійної діяльності пов'язаної із особливостями правового регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності.

Запропонований підручник не можна розглядати як вичерпне джерело знань. Його скоріше треба сприймати як джерело основи знань пов'язаних із правовим регулюванням інтелектуальної власності, охороною суб'єктивних прав суб'єктів права на належні їм об'єкти інтелектуальної власності, і покликаний уявити сучасний стан відносин у сфері інтелектуальної власності та допомогти зорієнтуватися студентам у численній кількості законодавчих актів, що регулюють цю сферу суспільних відносин.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

§ 1. Поняття права інтелектуальної власності

Термін «інтелектуальна власність» був вперше вжитий у Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), прийнятій у Стокгольмі 14 липня 1967 р., що було прогресом порівняно із Бернською конвенцією від 9 вересня 1886 р., яка оперувала словосполученням «результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній сферах». І хоча в Стокгольмській конвенції не було сформульовано чітке визначення самого поняття «інтелектуальна власність», з того часу цей термін став загальновживаним і почав застосовуватися в міжнародних конвенціях і в законодавстві багатьох країн.

Система національного права України складається з окремих галузей права, що становлять сукупності відповідних правових норм, об'єднаних певними принципами. Правова охорона інтелектуальної власності регулюються окремими положеннями Конституції України, нормами Цивільного кодексу України (передусім нормами його книги четвертої «Право інтелектуальної власності»), Кримінального, Митного, Податкового, Господарського кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та ряду процесуальних кодексів, нормами спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності та низкою міжнародних нормативно-правових актів. Гостра потреба охорони інтелектуальної власності зумовлюється не тільки її охороною як такої. Об'єктом правової охорони є не тільки інтелектуальна власність сама по собі. Охорона права інтелектуальної власності є поняттям значно ширшим. Це передусім охорона державних інтересів, інтелектуального потенціалу держави, її здобутків. Нарешті, це охорона виробничої, економічної, оборонної потужності України. В Україні створено сучасну законодавчу базу з охорони прав інтелектуальної власності, яка узгоджується із загальновизнаними на міжнародному рівні підходами щодо

забезпечення такої охорони, зокрема з вимогами Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) Світової організації торгівлі. У рамках міжнародних вимог забезпечується реалізація основних положень законодавства України з охорони інтелектуальної власності. Україна є учасницею багатосторонніх міжнародних договорів у цій сфері, які є частиною національного законодавства.

За часів існування Радянського Союзу чинне законодавство не тільки не вживало такого терміну, як «інтелектуальна власність», але тоді було й відсутнє спеціальне законодавство у сфері інтелектуальної власності. Вперше його було вжито у Законі УРСР «Про власність» від 7 лютого 1991 р. У зв'язку з прийняттям Законів України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законом України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності» від 28 лютого 1995 р. в частину другу ст. 13 Закону УРСР «Про власність» було внесено зміни, згідно з якими об'єктами права власності громадян є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг та інші результати інтелектуальної праці.

Еволюційний розвиток суспільних відносин, який набуває дедалі стрімкіших темпів, висуває необхідність появи нових правових норм пов'язаних із інтелектуальною власністю. Поза значної кількості однорідних суспільних відносин і відповідних норм, що їх врегульовують, зумовлюють їх об'єднання за галузевим принципом. Право інтелектуальної власності у своєму розвитку пройшло не значний історичний шлях. Прийнятий 21 квітня 1993 р. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» започаткував розвиток національного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Найбільш тісний зв'язок право інтелектуальної власності має із цивільним правом, у той же час, право інтелектуальної власності уособлює собою навчальну дисципліну, яка належить до обов'язкових дисциплін, що вивчаються на юридичних факультетах та в юридичних закладах, які готують, насамперед, фахівців правозастосовної діяльності, основним завданням яких є охорона та захист майнових та немайнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності на належні їм об'єкти права інтелектуальної власності. Для цього необхідно мати щонайменше достатній теоретичний багаж знань у сфері правового регулювання відносин пов'язаних із інтелектуальною власністю, що

забезпечується вивченням дисципліни «Право інтелектуальної власності». Водночас, незважаючи на те, що право інтелектуальної власності має найбільш тісний зв'язок із цивільним правом, цим поняттям охоплюється широке коло сукупності правових відносин.

Положенням про право інтелектуальної власності присвячена книга четверта Цивільного кодексу України, Глава 35 якого має назву «Загальні положення про право інтелектуальної власності». Аналіз інституту права інтелектуальної власності необхідно проводити, починаючи від розкриття загальних положень інституту права власності і висвітлення на їх тлі особливостей відносин інтелектуальної власності. Відповідно до Угоди TRIPS від 14 квітня 1994 р., в основу Угоди покладено концепцію охорони інтелектуальної власності, відповідно до якої приватні інтереси домінують над публічними. Угода регулює широкий спектр прав у сфері інтелектуальної власності, а термін «інтелектуальна власність» в розумінні Угоди TRIPS означає, що такі об'єкти права інтелектуальної власності, як авторське право та суміжні права, товарні знаки, географічні зазначення, промислові зразки, патенти, компонування (топографії) інтегральних мікросхем та інші, підлягають правовій охороні. У найширшому розумінні «інтелектуальна власність» означає закріплені нормативно-правовими актами права, які є результатом інтелектуальної творчої діяльності особи. У загальновживаному розумінні «інтелектуальна власність» – це права особи на результати творчої діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших сферах, які є об'єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. В словосполученні «інтелектуальна власність» основним є термін «власність», витоки якої ми находимо в римському праві, оскільки право власності в класичному його розумінні сформовано римлянами і стосувалося приватних правовідносин, які основувались на таких принципах:

- це влада над річчю і можливість нею користуватися та розпоряджатися без звернення до інших осіб;
- це абсолютна влада над річчю, яка інколи в інтересах суспільства або третіх осіб може бути обмежена;
- цьому праву надавався абсолютний захист від порушень з боку всіх і кожного;
- це право здатне відновлюватися після припинення встановлених законом чи угодою обмежень;

● власник має можливість використовувати споживчу вартість чи інші позитивні якості (престижність володіння) речі;

● це є можливість отримувати від речі та використовувати у своєму інтересі плоди чи отримувати доходи;

● це є можливість витребувати свою річ від особи, яка утримує її без законних підстав, чи вимагати усунення перепон для здійснення свого права. [1]

Слід зазначити, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 419 ЦК). Наведене свідчить, що право інтелектуальної власності та право власності на річ існують як самостійні правові категорії, пов'язані з наявністю між об'єктами права інтелектуальної власності і матеріальними об'єктами інтелектуальної власності значної кількості відмінностей, вказаних в нормах ст. 419 ЦК України. Відповідно до частини першої ст. 418 ЦК України *право інтелектуальної власності* – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності, або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Отже, об'єктом інтелектуальної власності може визнаватися не кожен об'єкт інтелектуальної власності, а лише такий результат творчої діяльності, який відповідає вимогам закону, відповідно до якого надається правова охорона.

Інтелектуальна діяльність – є творчою. *Творча діяльність* – це цілеспрямована інтелектуальна діяльність людини, результатом якої є щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригінальністю і суспільною унікальністю. Творчість властива будь-якій діяльності людини: технічній, художній, літературній, науковій, виробничій тощо. За своєю цілеспрямованістю творчість можна умовно поділити на два види:

♦ духовну творчість;

♦ науково-технічну творчість.

Зазначені результати творчої діяльності об'єднані поняттям «інтелектуальна власність».

Розгляд особливостей права інтелектуальної власності неможливий без юридичного аналізу права власності, що пояснюється складними правовими конструкціями, багатьма об'єктами, а також

[1] Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 93.

проблемністю системи права інтелектуальної власності.

Право власності – це належні конкретному власнику правомочності володіння, користування та розпорядження своїм майном. Ця тріада правомочностей належить тільки власнику (ст. 317 ЦК).

Підставами набуття права інтелектуальної власності можуть бути різні обставини, з якими закон пов'язує виникнення відповідних правовідносин. Право інтелектуальної власності можуть становити особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності Цивільний кодекс України розрізняє на два види особистих немайнових права інтелектуальної власності:

а) особисті немайнові права, пов'язані з майновими правами;

б) особисті немайнові права, не пов'язані з майновими правами.

Особистість цих прав полягає у тому, що вони можуть передаватися (відчужуватися) повністю, в усій сукупності, або частково.

Особистим немайновим правом, пов'язаним з майновими правами є право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності і породжую всю сукупність майнових прав інтелектуальної власності. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності, пов'язаними з майновими правами, є право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності.

Термін «власність» нерідко вживається для позначення приналежності особі відповідних речей за допомогою певної суспільної форми, яка відображає таке ставлення особи до речі, коли вона вважає річ своєю, за умови, що інші вважають цю річ чужою. Отже, власність характеризується наявністю такої влади особи над річчю, яка визнана суспільством і регламентована відповідним законодавством. Найбільш чільне місце у регулюванні відносин власності займають норми цивільного права, які визначають зміст права власності, регулюють поведінку власників, регламентують порядок захисту права власності на об'єкти інтелектуальної власності тощо. Це право характеризується непорушністю і ґрунтується на силі закону. Відповідні зміни у становищі власника можуть бути здійснені виключно на підставі встановлених законом норм.

Право інтелектуальної власності особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт цього права

складається з особистих немайнових та (або) майнових прав, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності, як уже наголошувалося, визначається цивільним законодавством. Зокрема, ст. 419 ЦК України визначено співвідношення права інтелектуальної власності та права власності на річ: вони не залежать одне від одного. Наприклад, придбання комп'юторної програми, яка охороняються як літературні твори, не означає автоматичного переходу об'єкта права інтелектуальної власності до особи яка її придбала. Таким чином, можна володіти об'єктом інтелектуальної власності, але при цьому не бути власником певної інформації такого об'єкта.

Дискусії щодо встановлення природи прав (право власності на результати творчої діяльності), що виникають із факту створення результатів творчої діяльності та визнання їх місця серед інших правових категорій ведуться серед науковців на протязі тривалого часу. Право власності набувається на підставах і згідно із законом лише за наявності певного юридичного факту або їх сукупності. З юридичним фактом закон пов'язує виникнення, зміну чи припинення права власності. Розглядаючи право інтелектуальної власності та право власності на річ, треба зазначити, що вони існують як самостійні правові категорії, пов'язані з наявністю між об'єктами права інтелектуальної власності і матеріальними об'єктами права власності значної кількості відмінностей:

♦ результат інтелектуальної діяльності може бути визнаний об'єктом права інтелектуальної власності лише відповідно до вимог закону;

♦ існування права інтелектуальної власності, хоча воно і є абсолютним, виключним правом, обмежено певним строком.

Як уже зазначалося, інтелектуальна діяльність за своїм характером і змістом є творчою, але не кожний результат такої діяльності в подальшому стає об'єктом інтелектуальної власності. Об'єктом інтелектуальної власності може визнаватися:

♦ результат творчої діяльності, який відповідає вимогам закону;

♦ якому відповідно до закону надається правова охорона;

♦ правовій охороні підлягає лише той об'єкт , який буде відповідати законодавчим умовам охорони.

Залежно від об'єктів права власності традиційно власність поділяють на два види:

● право власності на майно;

● право власності на результати творчої діяльності.

Це визначення виключає результат творчої діяльності із родового поняття «майно». Майно – це матеріальні блага (майнові

права), які є об'єктом речових благ. Майнові права у правовідносинах інтелектуальної власності можуть бути як абсолютним (виключним правом) творця або інших осіб на об'єкт інтелектуальної власності, так і мати зобов'язальний характер у правовідносинах, пов'язаних з передачею цих прав від творця до іншої особи.

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є такі права:

- право на визнання людини творцем (автором, винахідником, виконавцем тощо);
- право в межах встановленого законодавства з охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності перешкоджати будь-якому посяганню на ці об'єкти;
- інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

За визначенням частини першої ст. 199 ЦК України, «результати інтелектуальної власності як і прирівняні до них у правовому режимі засоби індивідуалізації товарів та їх виробників треба вважати нематеріальними благами. Основні особливості правового регулювання цих відносин пов'язані з використанням та захистом виключних прав, які діляться на декілька груп і для яких встановлено різний правовий режим використання, охорони та захисту».

Правовий режим результатів інтелектуальної творчості збігається із правовим режимом змісту права власності на майно і складається, як уже було зазначено з трьох правомочностей власника:

1) права володіння;

2) права користування;

3) права розпорядження, а також з тими матеріальними вимогами, які виникають щодо розподілу цього майна.

Право інтелектуальної власності є непорушним і належить його володільцю, а тому ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. Мова йде про те, нормативно-правовими актами можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав.

Існування майнових прав інтелектуальної власності може бути обмежене певним строком і припинені достроково тільки у випадках, встановлених законом чи договором. Наприклад, відповідно до ст. 43 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», особа, на

підставі примусової ліцензії, яку може видавати Кабінет Міністрів України і суд, має право використовувати сорт рослин без дозволу володільця патенту.

На відміну від майнових прав інтелектуальної власності, за загальним правилом строк чинності існування особистих немайнових прав інтелектуальної власності не обмежено терміном, але законом може бути встановлений певний строк чинності існування майнового права певного об'єкта права інтелектуальної власності. Важливість майнових прав також полягає і в тому, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільно-правових відносинах.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 17 липня 2001 р., який визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів, Кабінетом Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1185, затверджено Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», який є обов'язковим для застосування суб'єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності, а також особами, які здійснюють відповідно до законодавства рецензування звітів про оцінку.

Для проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовуються такі методичні підходи:

- ♦ дохідний;
- ♦ порівняльний;
- ♦ витратний.

Стандарт може застосовуватись для визначення розміру збитків, завданих у зв'язку з неправомірним використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Об'єктами оцінки відповідно до цього Стандарту є майнові права інтелектуальної власності, які належать до об'єктів у нематеріальній формі.

Об'єкти права інтелектуальної власності мають ціновий еквівалент. Передача майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності є одним із найбільш дійових способів їх комерціалізації. Міжнародний Альянс інтелектуальної власності оцінює

інтелектуальну власність як найприбутковіший сектор американської економіки, що становить 5% валового внутрішнього продукту США. Поставлені на бухгалтерський облік як нематеріальні активи, ці об'єкти суттєво збільшують вартість активів підприємств (бізнесу). Але якщо в розвинених країнах майже 50 % активів підприємств складають права на об'єкти інтелектуальної власності, в Україні цей показник менше одного відсотка.

Відповідно до законодавства та ст. 427 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані іншій особі повністю або частково. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до норм цивільного законодавства та іншого закону. Головною правовою формою передання майнових прав є ліцензійний договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог закону.

Отже, будь-яка власність – це благо. Відносини власності є майновими і відповідно мають свою цінність, а інтелектуальна власність є складовою відносин власності в цілому, і використання такої власності сприяє виникненню майнових відносин. Щодо поняття «право інтелектуальної власності», то його можна розглядати в кількох значеннях: як комплексну галузь, як галузь законодавства, як галузь юридичної науки і як навчальну дисципліну.

§ 2. Предмет і метод охорони права інтелектуальної власності

Серед головних ознак самостійності галузі права є критерій наявності спеціального, особливого предмета правового регулювання. Предметом будь-якої іншої галузі права, є певне коло суспільних відносин, врегульованих нормами конкретної правової галузі. Для визначення цих відносин об'єктивно необхідні специфічні ознаки, які відрізняють їх від інших суспільних відносин, врегульованих нормами права.

Право інтелектуальної власності виникає (набувається) із підстав, з якими закон пов'язує виникнення відповідних правовідносин. Відповідно до ст. 11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є створення

літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності та інші юридичні факти. Створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності є правомірними юридичними вчинками котрі продовжують цивільно-правові наслідки незалежно від волі особи, яка здійснила цей юридичний вчинок. При цьому відкриття, винаходи, промислові зразки тощо набувають значення підстави виникнення цивільних прав і обов'язків за умови їх належного оформлення у відповідних органах. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов'язки можуть виникати за рішенням суду, яке може бути правовстановлюючим, правоприпиняючим, правозмінюючим, правопоновлюючим.

Створення творів науки, літератури, мистецтва, породжує цивільні правовідносини вже внаслідок їх існування і надання доступної для сприйняття форми. [1]

Акцентуючи увагу на цивільно-правових відносинах у сфері права інтелектуальної власності, слід зазначити, вони передусім поділяються на особисті немайнові та майнові. Особисті немайнові відносини тісно пов'язані з творцем об'єкта права інтелектуальної власності. Права, що виникають із особистих немайнових відносин, невідчужувані від творця об'єкта цих відносин. Зазначені права належать лише йому. Майнові відносини, об'єктом яких є результат інтелектуальної творчої діяльності, можуть виникати між творцем цих результатів і будь-якою іншою особою. Суб'єктами зазначених відносин можуть бути не лише творці результатів інтелектуальної власності, а й інші особи, яким можуть бути передані такі права повністю або частково відповідно до закону. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором. Майнові відносини у галузі права інтелектуальної власності є виключними. Виключний характер цих відносин зумовлюється абсолютними правами суб'єкта права інтелектуальної власності на належні йому об'єкти права інтелектуальної власності. Тобто, будь-яка третя особа може використати об'єкт права інтелектуальної власності лише за дозволом суб'єкта цього права. Обмеження цього права може бути встановлено законом, лише за певних обставин.

Для окреслення кола відносин, що потребують охорони права

[1] Цивільний кодекс України: Коментар /За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 21.

інтелектуальної власності слід виходити із наступного. Право інтелектуальної власності не є галуззю права, безпосередній вплив на право інтелектуальної власності мають норми цивільного права, які містить у собі багато окремих цивільно-правових інститутів, що регулюють окремі види суспільних відносин пов'язаних із охороною та захистом прав інтелектуальної власності.

Оскільки коло суспільних відносин, що регулюються правом інтелектуальної власності, досить широке, воно не обмежується лише цивільно-правовими відносинами, на відносини, що складаються у сфері інтелектуальної діяльності мають вплив й норми інших галузей права, зокрема, конституційного, господарського, адміністративного, податкового, кримінального та ін. Це свідчить про те, що відносини пов'язані із інтелектуальної діяльності за своїм змістом і характером є комплексними.

Одна із позицій, яка існує нині серед фахівців, свідчить про те, що вітчизняне законодавство у сфері інтелектуальної власності є комплексною галуззю законодавства (оскільки міститься в актах різних галузей права – цивільному, господарському, кримінальному, адміністративному, митному податковому тощо), і виступає цілісною системою правових норм, що регулюють суспільні відносини як у сфері правової охорони, так і у сфері захисту прав та законних інтересів на об'єкти інтелектуальної власності.[1]

Неоднорідний склад предмета права інтелектуальної власності обумовлює імперативні та диспозитивні засади його метода. Аналізуючи стан науки права інтелектуальної власності з питання співвідношення предмета та метода, свідчать про їх взаємопов'язаність і взаємозумовленість, а отже право інтелектуальної власності використовує всі різновиди існуючих у праві прийомів і способів, властивих і іншим галузям права.

Наведена стисла характеристика правого регулювання інтелектуальної власності свідчить про проте, що інтелектуальна власність є комплексною галуззю.

Проте, існують й інші думки, коли право інтелектуальної власності визначають як самостійну комплексну галузь права, що регулює суспільні відносини в особливій сфері людської діяльності – інтелектуальній.[2]

---

[1] Орлюк О. Сфера інтелектуальної діяльності як предмет правового регулювання: проблема конкуренції законів//Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – №6 – С. 28–29.

[2] Еннан Р. Права на результати інтелектуальної діяльності: зміст та сутність//Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – №6 – С. 10.

§ 3. Принципи права інтелектуальної власності

На сьогодні в Україні відбуваються трансформаційні процеси, що знаходять своє відображення майже в усіх сферах життєдіяльності, в тому числі і у правовій. Оскільки право в цілому являє собою надбудову над економічним базисом суспільства, то у праві відбуваються основні напрямки і закономірності розвитку суспільства, що у свою чергу відображається на принципах, які не є сталими. Принципи права сприяють усуненню неузгодженостей та суперечностей між окремими правовими приписами та підвищенню якості законодавства, забезпечуючи тим самим ефективність регулювання суспільних відносин.

У правовій літературі є абсолютно різні підходи як до визначення суті та змісту принципів права, так і до їх правової природи. Категорія «принцип права» як предмет наукового дослідження викликає і продовжує викликати зацікавленість не тільки вчених-теоретиків, але й представників галузевих правових наук. Оскільки проблема реалізації принципів права як ефективного регулятора суспільних відносин на сьогодні набуває особливої актуальності та практичного значення.

Інтеграція України у світовий ринок у системі Світової організації торгівлі та до європейської спільноти зумовлюють необхідність приведення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності у відповідність до принципів і стандартів, що містять міжнародні договори.

Незважаючи на те, що дослідженню принципів в юридичній літературі приділяється достатньо уваги, принципи права інтелектуальної власності є малодослідженими. Дослідження поняття та принципів інтелектуальної власності зумовлене необхідністю гарантувати охорону та захист особистих майнових і немайнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності,
моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної творчої діяльності.

Говорячи про суспільну важливість інституту інтелектуальної власності, слід зазначити, що чинним законодавством у сфері інтелектуальної власності, окремо не визначено його принципів, їх сукупність може бути встановлена на підставі наукового узагальнення й аналізу законодавчих актів, норм цивільного права тощо. Залежно від предмету дослідження, принципи фіксують наше уявлення й наукове пізнання про сукупність властивостей та особливих рис, притаманних певній сфері суспільних відносин.

У загальній теорії права принципи права розглядаються як основні (керовані) ідеї, вихідні положення, що характеризують зміст права, суть та призначення в суспільстві. З одного боку, вони виражають закономірності права, а з іншого – є найбільш загальними нормами, які діють у всій сфері правового регулювання й поширюються на всіх суб'єктів. Ці норми або прямо сформульовані в законі, або виводяться із загального змісту законів. [1]

Загальні принципи права закріплені в Конституції України і стосуються всіх галузей права. Це принцип верховенства права, згідно з яким закріплюється загальна підпорядкованість праву, пряма дія й безпосереднє застосування норм Конституції України (ст. ст. 8, 19); принцип визнання плюралізму форм власності та гарантування захисту прав усіх суб'єктів права власності й господарювання, соціальної спрямованості економіки (ст. 13); принцип гарантування прав і свобод людини і громадянина (ст. 22); принцип володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41) та ін.

Принцип верховенства права про найвищу соціальну цінність людини і громадянина, який є домінуючим в європейській доктрині праворозуміння і знайшов реальний прояв у Конституції України, може бути забезпечений не лише через гарантування конституційних, але й галузевих прав, і повинен бути покладений в основу людиноцентристської ідеології правовідносин між громадянами й органами публічної влади.[2]

Що стосується принципів інтелектуальної власності, то вони, в-першу чергу пов'язані із охороною та захистом суб'єктивних прав суб'єктів права інтелектуальної власності, і до яких мають висуватися певні вимоги. Філософське розуміння принципів полягає в тому, що принцип є першопочатком, основною та керівною ідеєю, визначальним правилом поведінки. Принцип розглядається як вираження необхідності закону. З позицій логіки принципи виступають центральним поняттям, основою системи. У процесі діяльності принципами (максимами) визнають, наприклад, етичні норми, що характеризують відносини людей в суспільстві. [3]

---

[1] Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов./Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М.: Норма –Инфра – М, 1999. – С. 237.

[2] Світличний О. П. Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України: проблеми теорії та практики правозастосування: Монографія/ О. П. Світличний. – Донецьк: Державне видавництво «Донбас», 2011. – С. 92.

[3] Философский словарь/ Под ред. И. Т. Фролова. – М., 1981. – С. 294.

Принципи інтелектуальної власності повинні бути переважно засновані на об'єктивних законах розвитку суспільства, а також спеціальних законах, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності. Вони повинні відповідати основним завданням, які стоять перед державою в особі уповноважених органів публічної влади, бути закріпленими в законах, що регулюють відносини інтелектуальної власності. Вони повинні відповідати суспільним інтересам, принципам гуманізму та моралі. Проявлятися у комплексі моральних та матеріальних засобів стимулювання, а також охороні та захисті суб'єктивних прав суб'єктів права інтелектуальної власності.

На сьогодні стає очевидною принципова можливість охорони та захисту особистих майнових і немайнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності повинна здійснюватися на засадах людиноцентристської ідеології з урахуванням європейських принципів і стандартів.

Відповідно до Концепції розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 321-р від 13 червня 2002 р., основними принципами реалізації Концепції є:

♦ гармонізація національного законодавства з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, зокрема нормами Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності та директивами Ради Європейського співтовариства щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності;

♦ нормативно-правове забезпечення удосконалення процедури набуття, використання та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності з урахуванням досвіду функціонування національної системи правової охорони інтелектуальної власності;

♦ формування та забезпечення реалізації єдиної політики щодо припинення та недопущення порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності;

♦ удосконалення інфраструктури національної системи правової охорони інтелектуальної власності;

♦ стимулювання інноваційної діяльності;

♦ стимулювання суб'єктів прав на об'єкти інтелектуальної власності та використання цих об'єктів;

♦ удосконалення порядку формування патентно-інформаційних ресурсів України;

♦ подальше приєднання до міжнародних угод, співробітництво з міжнародними організаціями з питань інтелектуальної власності.

На сучасному етапі розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності актуальними є сукупність наведених нижче принципів.

Принцип забезпечення державою інноваційного розвитку інтелектуальної галузі. Цей принцип має тісний зв'язок із принципом стимулювання інноваційної діяльності. Проте принцип забезпечення державою інноваційного розвитку інтелектуальної сфери є значно ширшим і охоплює більш широкий і постійно діючий вплив державної політики орієнтованої на різні сфери економіки України.

Правові підвалини принципів інноваційної діяльності зазначені в частині другій ст. 3 Закону України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р., в якому основними принципами державної інноваційної політики є:

● орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;

● формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;

● створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;

● забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;

● ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;

● здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;

● фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;

● сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;

● інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;

● підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.

Основним засобом реалізації пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки є державні наукові та науково-технічні програми. Вони передбачають концентрацію науково-технічного потенціалу країни для розв'язання найва- жливіших національних проблем і містять: міжвідомчі, галузеві, регіональні програми.

Принцип рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів прав інтелектуальної власності на належні їм об'єкти права інтелектуальної власності на здійснення підприємницької

діяльності. Цей принцип базується на конституційних засадах рівності прав і свобод суб'єктів права інтелектуальної власності при здійсненні ними підприємницької діяльності.

Свобода підприємницької діяльності – одне з найважливіших конституційних прав громадян, що закріплене ст. 42 Конституції України і конкретизується це положення у галузевому законодавстві, зокрема, у цивільному та господарському, де свобода підприємницької діяльності закріплена як базовий принцип. Реалізації конституційного принципу на підприємницьку діяльність, зокрема, реалізується в ст. 44 ГК України.

Принцип рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів прав інтелектуальної власності на належні їм об'єкти права інтелектуальної власності на здійснення підприємницької діяльності, свідчить, що усі суб'єкти права інтелектуальної власності є рівними у своїх правах на здійснення підприємницької діяльності незалежно від національної належності, майнового статусу, освіти тощо.

Принцип надзвичайної суспільної необхідності передбачає, що з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови воєнного чи надзвичайного стану Кабінет Міністрів України може видати на строк до чотирьох років примусову ліцензію визначеній ним особі з виплатою відповідної компенсації володільцю свідоцтва (патенту).

Принцип відповідальності посадових осіб митних органів за шкоду заподіяну правовласникам об'єктів права інтелектуальної власності при реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Відповідно до Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 648 від 30 травня 2012 р. ведеться митний реєстр майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на підставі заяв правовласників і містить інформацію, яка використовується з метою запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності.

Ведення митного реєстру передбачає: розгляд заяв про сприяння захисту майнових прав інтелектуальної власності, внесення відомостей з таких Заяв та доданих до них матеріалів до митного реєстру; перевірку відповідності Заяв та доданих до них матеріалів їх електронним версіям; перевірку поданих відомостей з використанням міжнародних та національних відкритих баз даних об'єктів права

інтелектуальної влаcності щодо обсягу правової охорони окремих об'єктів права інтелектуальної власності; надання відмов до поданих заяв; розгляд звернень правовласників щодо внесення змін до інформації митного реєстру; здійснення реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі та виключення об'єктів права інтелектуальної власності з митного реєстру; внесення змін до митного реєстру; оприлюднення переліку об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, тощо.

Цей Порядок передбачає внесення змін до інформації митного реєстру щодо зареєстрованого об'єкта права інтелектуальної власності шляхом подання правовласником письмового звернення до митних органів. Посадові особи якої у строк не більш ніж 10 робочих днів з дня надходження такого звернення вносить відповідні зміни до інформації митного реєстру. За відсутності підстав у відмовленні митного реєстру, винна посадова особа, яка порушила строки внесення змін до митного реєстру повинна нести персональну майнову відповідальність.

Принцип добросовісності заявника при реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності. Цей принцип полягає у добросовісних намірах заявника, який має на меті зареєструвати об'єкт права інтелектуальної власності у відповідній установі держави. Особа, яка бажає зареєструвати такий об'єкт, повинна мати добросовісні наміри щодо його використання. У разі якщо особа протягом встановленого законодавцем строку (в залежності від об'єкта права інтелектуальної власності) без поважних причин не використовує такий об'єкт протягом трьох років після його реєстрації, інша особа має право на реєстрацію цього об'єкта права інтелектуальної власності за таким же принципом.

Принцип вартісного оцінювання об'єк права інтелектуальної власності. Полягає в експертній оцінці майнових прав, який пов'язаний із визначнням вартості за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами в є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності. Оцінці підлягають не самі об'єкти права інтелектуальної власності, а права на них. Тобто, предметом оцінки є майнове право на об'єкти права інтелектуальної власності. У свою чергу при оцінці майнових прав суб'єкти оціночної діяльності повинні здійснювати оціночну діяльність з дотриманням принципів, визначених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. Зокрема, *корисності, попиту і пропозиції, заміщення, очікування, граничної продуктивності внеску, найбільш ефективного*

використання. Розглянуті принципи є відправними пунктами сучасного розвитку права інтелектуальної власності.

§ 4. Система права інтелектуальної власності

Будь-яка система є цілісним утворенням, яке, у свою чергу складається з певної кількості взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів.

Система права інтелектуальної власності *– це сукупність правових норм та інститутів, об'єднаних єдиним предметом і методом, принципами й цілями, які характеризуються певною єдністю.*

Норми права інтелектуальної власності мають свої особливості: спираючись у першу чергу на норми приватного права, вони охоплюють своїм впливом специфіку відносин у сфері інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що норми приватного права є первісними елементами система права інтелектуальної власності, вони не існують відокремлено, об'єднуються у більш вагомі утворення відповідно до спільності відносин, які вони регулюють.

Вона складається з трьох частин: загальної, особливої і спеціальної.

Норми *загальної частини* права інтелектуальної власності охоплюють відправні, загальні положення, принципи, дія яких поширюються на всі або більшість регулюваним правом інтелектуальної власності відносин, становить загальну частину цього права. Ці норми закріплюють принципи; предмет і метод; правове становище об'єктів та суб'єктів; засади державного управління; систему правової охорони; регламентують юридичну відповідальність. Норми загальної частини мають універсальне значення і тому можуть застосовуватися до кожного субінституту особливої частини права інтелектуальної власності.

Особливу частину права інтелектуальної власності складають норми, призначені для регулювання відносин, що виникають із окремими об'єктами права інтелектуальної власності. Ця частина об'єднує: інститут об'єктів авторського і суміжних прав; об'єктів промислової власності; селекційні дослідження на сорти рослин та породи тварин; відносини у сфері охорони нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності.

Кожен правовий інститут об'єкта права інтелектуальної власності має свої характерні риси, обумовленні своєрідністю

регулюваних ним суспільних відносин, і об'єднує усі пов'язані з ними норми, що має велике практичне значення.

Особлива частина права інтелектуальної власності є більш конкретною. Її інститути підпорядковані інститутам загальної частини, а їх зміст стосується відносин пов'язаних із певним об'єктом права інтелектуальної власності.

Спеціальну частину утворює узагальнення судової практики з питань захисту прав інтелектуальної власності.

Більшість норм права інтелектуальної власності належать до матеріальних норм. Водночас у ньому є процесуальні норми, що утворюють механізм реалізації матеріальних норм. Норми права інтелектуальної власності тісно пов'язані з іншими галузями права, що є основою розвитку та вдосконалення того чи іншого законодавства.

Приписи загальної, особливої та спеціальної частин взаємозалежні й представляють єдине ціле – систему права інтелектуальної власності.

Як наука право інтелектуальної власності вивчає суспільні процеси і проблеми, пов'язані із охороною особистих майнових та немайнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності на належні їм об'єкти такого права, відносин пов'язаних із створенням та використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Ця наукова дисципліна виявляє проблеми, суперечності, прогалини у правовому регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, розробляє заходи вдосконалення законодавства, наукові основи його класифікації і систематизації.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

- √ Дайте визначення поняття «інтелектуальна власність»
- √ Визначте місце права інтелектуальної власності у системі права України.
- √ Що є предметом права інтелектуальної власності.
- √ Розкрийте методи права інтелектуальної власності.
- √ Що є головною правовою формою передання майнових прав інтелектуальної власності.
- √ Назвіть принципи права інтелектуальної власності.
- √ Дайте визначення поняття «система права інтелектуальної власності»
- √ В чому полягає гостра потреба охорони прав інтелектуальної власності.

РОЗДІЛ ІІ

ДЖЕРЕЛА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Характеристика джерел права інтелектуальної власності

Джерелом діяльності права інтелектуальної власності є нормативно-правові акти у сфері права інтелектуальної власності. Основні норми права громадян на володіння, користування та розпорядження результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, а також на свободу їхньої літературної, наукової та технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, захист конкуренції у підприємницькій діяльності викладені у статтях 41, 42, 54 Конституції України.

Роль конституційних норм у процесі правового регулювання важко переоцінити, оскільки норми Конституція України є нормами прямої дії, вони виступають безпосереднім регулятором відповідних суспільних відносин. Безпосередньо Конституції України встановлюються загальні засади функціонування системи права нашої держави.

Правовідносини в сфері інтелектуальної власності в Україні регулюються окремими нормами цивільного, господарського, кримінального, митного, податкового кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, процесуальних кодексів, Кодексу адміністративного судочинства. В Україні діють 10 спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, вона є учасницею 22 багатосторонніх міжнародних договорів, що діють у цій сфері і згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Правовідносини, пов’язані з правовою охороною інтелектуальної власності, регулюються також близько ста нормативно-правовими актами. Окремі норми права інтелектуальної власності містяться також в інших законах України.

Наведене свідчить, що правовідносини у у сфері інтелектуальної власності регулюються численною кількістю нормативно-правових актів. Взагалі, нормативно-правовий акт є найпоширіним та найефективнішим за своїм впливом джерелом права, що виступає

основою формування системи законодавства у сфері інтелектуальної діяльності.

До нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної діяльності належать:

♦ Закони України (в тому числі Конституція України) і кодекси;

♦ Укази Президента України;

♦ Постанови Верховної Ради України;

♦ постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

♦ накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби інтелектуальної власності України, Державної фіскальної служби України та інших органів публічної адміністрації;

♦ регуляторні акти у сфері інтелектуальної діяльності місцевих органів публічної влади;

♦ локальні акти державних установ віднесених до сфери інтелектуальної діяльності;

♦ міжнародні правові акти у сфері інтелектуальної власності.

Враховуючи, що відносини у сфері інтелектуальної власності регулюються великою кількістю законодавчих актів, їх можна систематизувати за кількома критеріями. За об'єктною ознакою їх можна класифікувати на:

1) нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною авторського права і суміжних прав;

2) нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової власності;

3) нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

Важливу роль в регулюванні відносин у сфері інтелектуальної діяльності відіграють норми міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України.

Залежно від того, в якому нормативно-правовому акті права інтелектуальної власності отримали своє закріплення:

1) вітчизняні нормативно-правові акти;

2) міжнародно-правові акти з права , згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Національна охорона прав інтелектуальної власності в основному склалася в кінці 90-х років XX ст. Незважаючи на те, що охорона майнових та немайнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності в основному регулюється національним законодавством, правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності вимагає їх правового регулювання на міжнародному рівні.

Одним із способів охорони та захисту суб'єктивних прав суб'єктів права інтелектуальної власності на належні їм об'єкти такого права виступають норми міжнародних договорів.

У міжнародному праві під «договіром» розуміють міжнародну угоду, укладену між державами в письмовій формі і регульовану міжнародним правом, незалежно від того, чи викладена така угода в одному документі, двох чи кількох зв'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретного найменування (ст. 1 Віденської конвенції про право міжнародних договорів).

Віденська конвенція від 23 травня 1969 р., до якої УРСР приєдналася 14 квітня 1986 р. закріпила основні принципи міжнародного права, які відносяться до всіх договорів, прийнятих міжнародними організаціями. Суть цих договорів полягає у тому що:

♦ кожен чинний договір є обов'язковим для його учасників і повинен добросовісно виконуватись;

♦ учасник не може посилатись на положення свого внутрішнього
права як на виправдання для невиконання ним договору;

♦ норми міжнародних договорів мають пріоритет над нормами національного законодавства;

♦ договір повинен тлумачитись добросовісно відповідно до звичайного значення, яке слід надавати термінам договору в їхньому контексті, а також у світлі об'єкта і цілей договору.

Міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом національного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

§ 2. Закони як джерело права інтелектуальної власності

Найбільш важливе значення в регулюванні відносин у сфері інтелектуальної власності України відіграють закони і кодекси. Особливістю норм інтелектуальної власності є те, вони містяться як безпосередньо в спеціальних законах з інтелектуальної власності, так і в законодавчих актах іншої галузевої належності. Особливе місце в регулюванні майнових та немайнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності та їх охороні відіграють норми спеціального законодавства. Такими є Закони України:

♦ «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 р.;

♦ «Про авторське право і суміжні права» від 15 грудня 1993 р.;

♦ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р.;

♦ «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р.;

♦ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р.;

♦ «Про племінне тваринництво» від 15 грудня 1993 р.;

♦ «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 р.;

♦ «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р.

♦ «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23 березня 2000 р.

Окремі норми загального характеру містяться також у деяких законах, що утворюють загальне законодавство. Наприклад, Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 р. Відповідно до ст. 5 цього Закону обов'язковій науковій і науково-технічній експертизі підлягають права на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи їх вартісну оцінку.

Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17 січня 2002 р. має безпосереднє відношення до є об'єктів авторського права та/або суміжних прав, як і окремі норми Законів України:

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 р.;

«Про телебачення і радіомовлення від 21 грудня 1993 р.;

«Про видавничу справу» від 5 червня 1997 р.;

«Про кінематографію» від 13 січня 1998 р.;

«Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р.

Окремі норми Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 р. мають відношення до комерційного (фірмового) найменування та торговельної марки.

Закони України: «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р., «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р., «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 31 травня 2005 р. – до комерційної таємниці.

Закон України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р. – до авторського права та торговельної марки.

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р.

Крім спеціальних законів, існують закони які доповнюють та деталізують окремі положення норм спеціальних законів.

Охорона прав інтелектуальної власності неможлива без кодифікованих законодавчих актів, якими є кодекси.

Такими є :

♦ Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.;

♦ Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.;

♦ Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.;

♦ Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р.;

♦ Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.;

♦ Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

♦ Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.;

♦ Митний кодекс України від13 березня 2012 р.;

♦ Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р.;

♦ Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року.

Наведене свідчить про те, що вітчизняне законодавство у сфері інтелектуальної власності є комплексною галуззю законодавства (оскільки міститься в актах різних галузей права – цивільному, господарському, кримінальному адміністративному, митному тощо), і виступає цілісною системою правових норм, що регулюють суспільні відносини як у сфері правової охорони, так і у сфері захисту прав та законних інтересів на об'єкти інтелектуальної власності.[1]

§ 3. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права інтелектуальної власності

Систему законодавства інтелектуальної власності України за юридичною силою формують підзаконні нормативо-правові акти, до яких включаються Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабінету

[1] Орлюк О. П. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. - №6. – С. 28.

Міністрів України; накази центральних органів виконавчої влади, регуляторні акти місцевих органів публічної влади, а також локальні акти установ віднесених до сфери інтелектуальної діяльності.

Укази Президента України. Відповідно до ст. 106 Конституції України Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Якщо укази містять правові норми, які встановлюють, змінюють та припиняють певні правовідносини і стосуються широкого кола осіб, то розпорядження є актами застосування норм права, які мають індивідуальну спрямованість на конкретних осіб. Спрямованість указів Президента України на регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності робить їх частиною законодавства у сфері інтелектуальної власності. Наприклад, важливе значення щодо охорони інтелектуальної власності мав Указ Президента України від 27 квітня 2001 р. № 285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні», який зобов'язував Кабінет Міністрів України розробити та затвердити програму державного сприяння охороні інтелектуальної власності, спрямовану на формування цивілізованого ринку об'єктів інтелектуальної власності та забезпечення ефективного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності; удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності з урахуванням положень міжнародних договорів України, а також Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності та ін. Інший приклад, Указ Президента України від 30 січня 2002 року №85/2002 «Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування».

На сьогодні багато Указів Президента України пов'язаних із нормативно-правовим регулюванням інтелектуальною власністю не є діючими, наприклад, Указ Президента України «Про Положення про Державну службу інтелектуальної власності» від 8 квітня 2011 р. № 436/2011. Проте, затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92 Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, діє й сьогодні.

Постанови Верховної Ради України, спрямовані на врегулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Такою є Постанова Верховної Ради України Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми

законодавчого забезпечення та правозастосування» від 27 червня 2007 р. Як зазначається в Постанові учасники парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування», які відбулися 21 березня 2007 року, відмічають, що ці слухання привернули велику увагу громадськості, наукових і освітянських установ, органів державної влади, правоохоронних, судових органів та органів місцевого самоврядування, творчих спілок, інших професійних і громадських об'єднань, а також відповідних міжнародних організацій, предметом діяльності яких є забезпечення захисту прав інтелектуальної власності.

Вказаною Постановою Верховна Рада України рекомендував Кабінету Міністрів України внести до Верховної Ради України проекти законів щодо приведення законодавства України у сфері інтелектуальної власності у відповідність із законодавством ЄС, а також вивчити питання та внести пропозиції щодо приєднання України до таких міжнародних конвенцій та договорів у сфері охорони інтелектуальної власності.

За вказаними ознаками введення, зміни та припинення правових норм Постанови Верховної Ради України мають нормотворчий характер, а тому є джерелом права.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України. Відповідно до ст. 117 Конституції України Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Постанови Кабінету Міністрів України посідають важливе місце у системі нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності через їхню правову природу, що полягає в конкретизації загальних положень механізму правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Як правило, постанови Кабінету Міністрів України містять вторинні норми права, розкривають і конкретизують первинні норми законів, приймаються на підставі цих законів, а їх дія спрямована на виконання.

Для ілюстрації наведених теоретичних положень можна навести декілька важливих постанов Кабінету Міністрів України, які стосуються відносин у інтелектуальної власності. Одним із них є постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 р. № 442, якою Державна служба інтелектуальної власності України була підпорядкована Міністерству економічного розвитку і торгівлі України. Іншою постановою Кабінету Міністрів України від 19

листопада 2014 р. № 658, затверджено Положення Про Державну службу інтелектуальної власності України. Важливе значення в регулюванні відносин пов'язаних із охороною і захистом інтелектуальної власності має постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 409 «Деякі питання виконання Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності» та багато ін.

Складовою законодавства у сфері інтелектуальної власності є акти міністерств та інших центральних органів державної влади.

Органом, що здійснює державне управління та контроль у сфері інтелектуальної власності, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 Мінекономрозвитку України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Одним із завдань Мінекономрозвитку України є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності. Реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України здійснює через Державну службу інтелектуальної власності України, яка йому підпорядкована.

Накази Мінекономрозвитку України, видані в межах його повноважень, зареєстровані в Міністерстві юстиції України, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності та громадянами. Наприклад, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Змін до Порядку видачі ліцензій на вид господарської діяльності – експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць» від 27 серпня 2014 р. № 1035.

Інший приклад, наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, і Змін до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю» від 22 грудня 2008 р. № 1175. Крім того, на виконання зазначеного наказу був прийнятий наказ Державного департаменту

інтелектуальної власності України від 27 грудня 2009 р. № 43 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення організаціями колективного управління форм звітності».

Прикладами нормативно-правових актів є спільні накази декількох органів державної влади. Так, спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства культури і туризму України від 24 листопада 2009 року № 1055/491/ 753/1120/656/52 було затверджено «Програми скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків, інших об'єктів права інтелектуальної власності та для забезпечення захисту прав УЄФА».

Регуляторні акти у сфері інтелектуальної діяльності місцевих органів публічної влади. Наприклад, місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень здійснюють державний контроль у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до частини першої ст. 6, ст. 25, пункту 9 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 38220/7/1-12, з метою здійснення державної політики, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності, посилення захисту авторських і суміжних прав суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на території Сумської області, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 29 січня 2013 р. № 27 утворено координаційну раду з боротьби з порушниками прав інтелектуальної власності.

Відповідно до цього розпорядження виконавчим комітетам міських рад рекомендовано:

1) утворити відповідні координаційні ради чи робочі групи з питань інтелектуальної власності;

2) щокварталу до 01 числа наступного за звітним періодом надавати управлінню освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації інформацію щодо проведення заходів з питань захисту прав інтелектуальної власності та боротьби з правопорушеннями у цій сфері.

Управлінню освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації щокварталу до 5 числа наступного за звітним періодом необхідно інформувати голову Сумської обласної державної адміністрації та Державну службу інтелектуальної власності України про стан виконання цього розпорядження.

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації посилення захисту авторських і суміжних прав суб'єктів господарювання та фізичних осіб на території Лебединського району, розпорядженням голови Лебединської районної державної адміністрації від 21 лютого 2013 р. створено робочу групу з питань інтелектуальної власності.

Локальні акти державних установ віднесених до сфери інтелектуальної діяльності. Це – акти, які приймаються безпосередньо на підприємствах є також складовими системи законодавства у сфері інтелектуальної власності.

До локальних нормативних актів належать акти, що видаються державними установами для регламентації своїх внутрішніх питань і які поширюються на членів цих установ наприклад, нормативні накази керівників підприємств, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про накладення дисциплінарних стягнень тощо). Такі акти мають локальне поширення в межах однієї установи, мають юридичне значення для конкретної установи, не створюючи для інших установ, підприємств і організацій жодних прав і обов'язків.

§ 4. Міжнародні правові акти у сфері інтелектуальної власності

Охорона прав інтелектуальної власності у всьому світі набуває вагомішого значення для розвитку економіки держав, конкурентоспроможності їх товарів та послуг на світовому ринку. Рівень охорони прав інтелектуальної власності різниться у багатьох країнах, що створює суперечності у міжнародних економічних відносинах, і безпосередньо – у міжнародній торгівлі. У зв'язку з цим спостерігається тенденція до уніфікації національних законодавств у сфері охорони інтелектуальної власності.

Серед національного законодавства, що регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної власності, не менш важливу роль у цій сфері відіграють й міжнародні правові акти. Існує цілий ряд міжнародних договорів, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності на міжнародному рівні. Сучасна міжнародна правова охорона прав інтелектуальної власності складається із сукупності міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України, які регулюють основні правила та принципи охорони суб'єктивних прав суб'єктів права інтелектуальної власності на належні їм об'єкти права інтелектуальної власності. Необхідність укладання міжнародних договорів у сфері

інтелектуальної власності зумовлена прискореними темпами розвитку політичних, економічних та культурних зв'язків нашої держави.

Основні принципи міжнародного договірного права закріплені у Віденській конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р., яка набула чинності для України з 13 червня 1986 р. Ця конвенція застосовується до договорів укладених суєтами публічного права – державами та зовнішьоекономічними організаціями.

Відповідно до ст. 5 Віденської конвенції про право міжнародних договорів – конвенція застосовується до будь-якого договору, який є установчим актом міжнародної організації, і до будь-якого договору, прийнятого в рамках міжнародної організації, без шкоди для відповідних правил цієї організації.

Відповідно до статті 51 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між Україною та Європейським Співтовариством є зближення існуючого і майбутнього законодавства України з законодавством Співтовариства. Україна вживає заходів для забезпечення того, щоб її законодавство постійно вдосконалюється і поступово приводиться у відповідність до міжнародних норм і стандартів.

Сукупність міжнарожних договорів у сфері інтелектуальної власності створює міжнародний правовий порядок у сфері охорони інтелектуальної власності, що у свою чергу позитивно впливає на національне законодавство. Серед міжнародних стандартів щодо правової охорони інтелектуальної власності особливу роль відіграє Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, функції адміністрування якої покладені на Світову організацію торгівлі. Угодою TRIPS встановлені норми, що погоджені країнами – членами СОТ як мінімальні вимоги до правової охорони інтелектуальної власності. Всі країни – члени СОТ, а також ті країни, які хотіли б стати її членами в майбутньому, повинні дотримуватися цих норм. Угода TRIPS вимагає від її членів встановлювати справедливі й рівні для всіх процедури захисту прав, шляхом термінового вжиття засобів захисту прав, включаючи попередні або тимчасові процедури пов'язані щодо правопорушників прав інтелектуальної власності. Вказані в Угоді процедури повинні стримувати подальші порушення прав інтелектуальної власності та наділяють судові та адміністративні органи повноваженнями щодо притягнення правопорушників прав інтелектуальної власності до юридичної відповідальності.

У міжнародному праві існує декілька класифікацій міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності. Найпоширеніша є класифікація за об'єктами правової охорони: договори на охорону об'єктів авторського права і суміжних прав; договори на охорону об'єктів промислової власності.

§ 5. Міжнародні договори у сфері авторського права і суміжних прав

Правовою основою міжнародної системи охорони авторських прав є *Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р.*, яка багато разів переглядалася. Україна приєдналася до цієї конвенції 31 травня 1995 р. Положення цієї конвенції закріплюють міжнародні стандарти охорони творів та є основою сучасного механізму охорони прав авторів на їх літературні і художні твори.

У конвенції закріплені основні принципи охорони авторських прав:

● *національний режим* – твори, створені в одній із країн-членів Союзу, повинні одержувати у всіх інших країнах-членах Союзу таку саму охорону, яку ці країни надають своїм власним громадянам;

● *принцип автоматичної охорони* – національний режим не залежить від яких-небудь формальних умов, тобто охорона надається автоматично і не зумовлюється формальними умовами реєстрації, депонування тощо. Тобто твір українського письменника, виданий у Франції, підлягає такій самій охороні як і твори французьких письменників, оскільки обидві країни є членами Паризького Союзу;

● *принцип територіальності* – права іноземного автора із країни-члена Союзу охороняються в іншій країні-члені Союзу, незалежно від того, чи вони охороняються на батьківщині походження твору;

● *принцип ретроактивної охорони* – охорона творам повинна надаватися у визначеній конвенції строки незалежно від приєднання держави до конвенції.

Основні положення конвенції:

Об'єктом правової охорони Бернська конвенція проголошує будь-які твори літератури, науки і мистецтва незалежно від форми і способу їх вираження. Перелік творів, що мають охоронятися національним законодавством і яким надається охорона даною конвенцією, невичерпний. Стаття 2 конвенції проголошує, що

терміном «літературні і художні твори» охоплюються усі твори у сфері науки, літератури і мистецтва.

Похідні твори за конвенцією охороняються нарівні з оригінальними творами. Національні законодавства мають визначати правовий режим офіційних текстів законодавчого, адміністративного і судового характеру. Збірники літературних і художніх творів, наприклад, енциклопедії і антології, що є результатом інтелектуальної творчості за підбором і розташуванням матеріалів, охороняються як твори без шкоди правам авторів творів, що ввійшли до зазначених збірників. Усі ці твори користуються охороною в кожній із країн-членів Союзу.

Суб'єктами прав на твори науки, літератури і мистецтва визнаються автори та їх правонаступники. Авторами можуть бути будь-які фізичні особи. Правовій охороні підлягають як випущені, так і не випущені у світ твори за умови, що їх автори є громадянами однієї із країн-членів Союзу або вони мають постійне місце проживання у ній.

Під випущеними у світ творами слід розуміти такі, що випущені зі згоди автора, яким би не був спосіб виготовлення примірників, за умови, що ці примірники випущені в обіг у кількості, придатній задовольнити розумні потреби публіки, враховуючи характер твору. Не є випуском твору представлення драматичного, музично-драматичного чи кінематографічного твору, виконання музичного твору, публічне читання літературного твору, сповіщення по проводах або передача в ефір літературних чи художніх творів, показ творів мистецтва і спорудження твору архітектури. Твір вважається випущеним у світ одночасно в кількох країнах, якщо він був випущений у двох або більше країнах протягом тридцяти днів після першого його випуску.

Бернська конвенція визначає особисті немайнові і майнові права авторів, а також випадки вільного використання творів без дозволу автора і без виплати йому певної винагороди (ст. 9, 10, 10 bis).

Невід'ємною частиною Бернської конвенції є додатковий розділ, який передбачає спеціальні правила для країн, що розвиваються (ст 21). Передусім це стосується полегшеного вступу і приєднання цих країн до Бернського конвенції. Бернська конвенції виступає гарантом міжнародної охорони авторського права, в рамках якої ВОІВ були розроблені і прийняті інші міжнародні угоди у сфері охорони авторського права.

Важливою складовою охорони авторського права у свій час була *Всесвітня конвенція про авторське право*, яка є однією з двох

основоположних конвенцій про авторське право, підписана 6 вересня 1952 р. у м. Женева.

Оскільки майже всі країни світу є членами Світової організації торгівлі і погоджуються з Угодою щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності, Всесвітня конвенція про авторське право таким чином втратила свою минулу значущість.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право був прийнятий 20 грудня 1996 р. в Женеві Дипломатичною Конференцією ВОІВ про певні питання авторських та суміжних прав. Україна приєдналася до Договору 20 вересня 2001 р. Договір є спеціальною угодою в рамках значення ст. 20 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів по відношенню до Договірних Сторін, які є членами Союзу, створеного цією конвенцією. Цей Договір не має жодного відношення до інших договорів, крім Бернської конвенції, і не обмежує будь-які права та зобов'язання за будь-якими іншими договорами. Це посилання не означає, що Договір є частиною Бернської конвенції і що для держав, які не є членами Бернського союзу, приєднання до Договору є автоматичним приєднанням до Бернської конвенції та тягне для таких держав виникнення будь-яких зобов'язань щодо держав Бернського союзу, що не стали учасниками Договору.

Відповідно до ст. 2 Договору охорона авторських прав поширюється на форму вираження, а не на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі. Відповідно з цим Договором в число об'єктів, названих у конвенції, включені та охоронювані як літературні твори комп'ютерні програми. Їх охорона за правилами Бернської конвенції здійснюється незалежно від способу чи форми їх вираження. У число складових творів, визначених у статті 2 (5) Бернської конвенції, увійшли компіляції даних (бази даних) або іншої інформації, які за підбором і розташуванням змісту являють собою результат творчої діяльності та охороняються як такі.

Договір доповнив не тільки перелік охоронюваних авторським правом творів. Договір уточнив перелік майнових авторських прав, передбачивши право автора на розповсюдження своїх творів, а також право автора комп'ютерної програми або кінематографічного твору дозволяти комерційний прокат для публіки оригіналів своїх творів чи їх примірників (ст. 7). В якості самостійного права Договір також передбачив право авторів літературних і художніх творів дозволяти будь-яке повідомлення своїх творів для загального відома по проводах або засобами бездротового зв'язку (ст. 8).

Договір дозволяє кожній Договірній державі на свій розсуд визначати або не визначати умови, на яких вичерпання права на розповсюдження застосовується після першого продажу або іншої передачі права власності. Договір вніс зміни в тривалість строків охорони, що надаються творів відповідно до норм Бернської конвенції. Він скасував норму Бернської конвенції про встановлення 25-річного терміну охорони фотографічних творів. Останні в зв'язку з цим повинні охоронятися в державах – учасницях Договору так само, як і інші твори, тобто протягом 50 років після смерті їх авторів (ст. 9), що враховано й нормами Закону України «Про авторське право та суміжні права».

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, прийнята в Римі 26 жовтня 1961 р., стороною якої є Україна від 20 вересня 2001 р.

Римська конвенція відображає її основну мету, сформульовану в узагальненому вигляді: забезпечення захисту прав виконавців , виробників фонограм і організацій мовлення.

Римська конвенція заснована на закріпленні принципів:

● надання національного режиму охорони, відповідно до якого кожне бере участь в Римській конвенції держава зобов'язана надавати іноземним виконавцям, виробникам фонограм і організаціям мовлення таку ж охорону їх прав, яка надається відповідно до внутрішнього законодавства такої держави його власним громадянам та юридичним особам, причому незалежно від того, чи надає такі ж права виконавцям, виробникам фонограм і організаціям мовлення відповідне іноземна держава;

● встановлення мінімально допустимого рівня охорони прав, згідно з яким будь яка бере участь в Римській конвенції держава повинна гарантувати, що спеціально передбачені Римської конвенцією права будуть надаватися громадянам та юридичним особам з інших держав – учасниць Римської конвенції. Так, будь-яке бере участь в Римській конвенції держава зобов'язана надавати гарантовані Римської конвенцією права (ст. 7, 10 і 13) громадянам інших держав - учасниць Римської конвенції навіть у тому випадку, якщо воно не надає таких прав своїм власним громадянам та юридичним особам. Таким чином, застосування принципу національного режиму обмежено спеціально гарантованими самої Римської конвенцією «мінімальними» правами, а також низкою передбачених Римською конвенцією винятків і застережень.

Ст. 2 Римської конвенції визначає національний режим як режим, який встановлюється національним законодавством держави, в якій запитується охорона:

(a) виконавцям, які є її громадянами, щодо здійснюваних на його території виконань, передачі в ефір або першого запису;

(b) виробникам фонограм, які є її громадянами або юридичними особами, щодо фонограм, вперше записаних або вперше опублікованих на її території;

(c) організацій мовлення, штаб-квартири яких розташовані на її території, щодо передач в ефір, здійснюваних за допомогою передавачів, розташованих на його території.

Виробниками фонограм згідно ст. 3 Римської конвенції визнаються фізичні та юридичні особи, першими здійснили запис звуків. Передача в ефір в Римській конвенції означає передачу бездротовим способом для прийому публікою звуків або зображень і звуків, що відповідає розумінню цього терміна в ст. 11 bis Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів.

Ст. 4 Римської конвенції визначає умови, при яких виконавцям відповідно до вимог Римської конвенції повинен надаватися національний режим охорони.

На відміну від багатьох інших міжнародних договорів у сфері охорони авторського права і суміжних прав, що не ставлять приєднання до них у залежність від участі в інших міжнародних угодах або максимальним чином розширюють можливе коло учасників, Римська конвенція є закритою, оскільки приєднання до неї можливо тільки для держав, не тільки, які є членами ООН, але й беруть участь принаймні в одній з двох основних міжнародних конвенцій у сфері авторських прав – Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів або Всесвітньої конвенції про авторське право (ст. 24).

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. в Женеві, до якого Україна приєдналася 20 вересня 2001 р., пов'язаний із удосконаленням міжнародно-правової охорони виконань і фонограм. Ст. 1 цього Договору проголошує, що він ні в якій мірі не применшує значення Римської конвенції. Охорона, що надається за цим Договором, ніяким чином не завдає шкоди охороні авторського права на літературні і художні твори. В основі Договору лежить національний режим, за яким його сторони надають охорону, передбачену Договором, виконавцям і виробникам фонограм, які є громадянами інших сторін Договору. Особливістю цього Договору є

те, що він надає охорону і особистим немайновим правам виконавців. Виконавці мають право вимагати визнання себе виконавцями, а також протидіяти будь-яким перекрученням або спотворенням чи іншій зміні своїх виконань, що можуть нанести шкоду репутації виконавця. Виконавці користуються також виключним правом дозволяти пряме або побічне відтворення своїх виконань, записаних на фонограми, будь-яким чином і в будь-якій формі. Виконавці мають виключне право на розповсюдження записів своїх виконань, на прокат своїх виконань, на доведення своїх виконань для загального сповіщення публіки.

Виробники фонограм наділяються виключним правом на відтворення, розповсюдження та прокат примірників своїх фонограм, а також робити фонограми доступними для публіки. Виконавці і виробники фонограм користуються правом на одноразову і справедливу винагороду за пряме чи побічне використання фонограм, опублікованих з комерційною метою, для ефірного мовлення чи будь-якого сповіщення для загального відома. Національні законодавства сторін Договору можуть містити норми щодо обмежень прав виконавців і виробників фонограм або винятки з них. Строк охорони прав для виконавців за Договором встановлений у 50 років, рахуючи з кінця року, в якому виконання було записано на фонограму.

§ 6. Міжнародні договори у сфері промислової власності

Першою угодою у сфері інтелектуальної власності стала *Паризька конвенція про охороні промислової власності, підписана у Парижі 20 березня 1883 р.*, яку Україна підписала 25 грудня 1991 р.

Паризька конвенція про охорону промислової власності є однією з найперших та найважливіших міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності. За цією конвенцією патенти будь-якої країни-учасниці є доступними всім іншим учасникам цієї конвенції.Вона закріпила загальні принципи міжнародної охорони об’єктів промислової власності.

Паризька конвенція закріпила такі принципи:

- принцип національного режиму;
- принцип конвенційного пріоритету.

Одним із основних принципів Паризької конвенцій є принцип національного режиму. Він означає, що зарубіжні громадяни і фірми користуються ті самі права, які національний закон надає щодо охорони промислової власності вітчизняним заявникам.

Найважливіша перевагу, яке дається країнам-учасницям конвенції – це право пріоритету (конвенційний пріоритет). Він передбачає, що кожен заявник або його правонаступник, якщо він подав правильно оформлену заявку на патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок чи товарний знак у країні, може протягом цілого певного терміну зажадати організацію охорони під решти країнах-учасницях зі збереженням пріоритету першої заявки. Для патентів на винаходу і корисні моделі цей термін дорівнює 12 місяців з подачі початкової заявки, для промислових зразків і товарних знаків – 6 міс.

Стаття 1 Паризької конвенції об'єктами охорони промислової власності визнає: патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції.

Промислова власність розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю у власному значенні слова, але і на галузі сільськогосподарського виробництва і добувної промисловості та на всі продукти промислового чи природного походження, наприклад: вино, зерно, тютюновий лист, фрукти, худоба, копалини, мінеральні води, пиво, квіти, борошно. Універсальність конвенції у тому, що вона дозволяє присоединившимся до неї країнам повну свободу дій щодо національних законодавств з охорони промислової власності, крім нечисленних положень, які у обов'язковому касаційному порядку мають дотримуватися країнами-учасниками. У найбільшою мірою її універсальність проявляється у створенні пільгових умов отримання охорони об'єктів промислової власності іноземцями.

В межах цієї угоди здійснюються найбільш значущі проекти ВОІВ з надання допомоги та встановлення патентної системи. Вона застосовується до промислової власності у найширшому сенсі, включаючи винаходи, промислові зразки і товарні знаки, корисні моделі (вид «малих патентів», передбачених у законодавстві деяких країн), фірмові найменування (позначення, під якими здійснюється промислова чи комерційна діяльність), географічні вказівки (вказівки джерела і найменування джерела походження) і припинення недобросовісної конкуренції.

Станом на 2013 р., країнами-членами даної конвенції є 175 країн світу.

В межах Паризької конвенції було укладено численну групу міжнародних угод. Такою є *Мадридська угода про міжнародну*

реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. Дата набрання чинності для України 25 грудня 1991 р. Угода регулює питання, пов'язані з міжнародною реєстрацією знаків у Міжнародному бюро ВОІВ у Женеві. Стаття 4 Мадридської угоди свідчить, що товарний знак, що має міжнародну реєстрацію, користується з моменту реєстрації в кожній країні такою ж охороною, як знаки, зареєстровані в даній країні. 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-учасницях. Відповідно до ст. 6 (1) Мадридської угоди Реєстрація знака в Міжнародному бюро здійснюється строком на двадцять років з можливістю продовження на умовах, встановлених статтею 7. В якій зазначено, що реєстрація завжди може бути продовжена на період в двадцять років, рахуючи з моменту закінчення періоду, що передує, шляхом простої сплати основного мита і, в разі необхідності, додаткових зборів.

Ніццьку угоду про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків було укладено 15 червня 1957 р. Україна приєдналася до угоди з 1 червня 2000 р. Угода засновує класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків і знаків обслуговування. МКТП являє собою загальновизначену структуру класів товарів та послуг, яка складається з 42 класів, з них товари поділяються на 34 класи, а послуги – на 8 класів. Товари об'єднані у класи за видами матеріалів, з яких вони виготовлені, а також за їх функціональним призначенням або галузевому призначенню. Назви товарів чи послуг, що фігурують у заголовках класів, є загальними назвами, що стосуються галузей, до яких належить товар чи послуга. Для уточнення класифікації кожного окремого товару чи окремої послуги слід користуватися абетковим переліком. Абетковий перелік містить заголовки класів для товарів та послуг. МКТП постійно обновлюється і оприлюднюється на веб-сайті ДСІВ.

Гаазький акт Гаазької Угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 28 листопада 1960 р. (Україна бере участь з 2002 р.) прийнятий з метою спрощення процедури отримання правової охорони на промислові зразки. Гаазька угода, укладена в рамках Паризької конвенції, дозволяє уповноваженою особам витребувати у ряді країн міжнародну охорону для своїх промислових зразків з виконанням мінімальних формальностей і мінімальними витратами – за допомогою лише однієї заявки, яка подається в Міжнародне бюро ВОІВ. Необхідність розробки і прийняття Гаазької угоди була зумовлена потребою спростити охорону промислових

зразків на міжнародному рівні. Відповідно до цієї Угоди заявник позбавлений необхідності патентувати промисловий зразок у кількох країнах одночасно з метою одержання там правової охорони. Достатньо заявити промисловий зразок. За Гаазькою угодою особа, яка має право на здійснення міжнародного депонування, може одержати охорону в договірних державах шляхом депонування одного промислового зразка. Особою, що має право на міжнародне депонування промислового зразка, може бути будь-яка фізична чи юридична особа, що має громадянство однієї із договірних держав або має місцепроживання чи дійсне і нефіктивне промислове або торговельне підприємство в одній із зазначених держав.

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин (Конвенція UPOV) була укладена в 1961 р. Дата приєднання України 2 червня 1995 р.

Головна мета Конвенції UPOV – визнання за селекціонером, який вивів новий сорт рослин, або за його правонаступником права, зміст та умови здійснення якого встановлюються Конвенцією. Вона не лише вимагає, щоб країни-учасниці забезпечили правову охорону нових сортів рослин, але містить норми щодо критеріїв їх охорони і порядку її надання. Норми Конвенції UPOV регламентують обсяг правової охорони, можливих її обмежень, винятків та анулювання. Конвенцію засновано на найважливіших принципах патентного права, зокрема таких, як рівність іноземних та національних заявників, вільний вибір держав, у яких одержуватиметься охорона прав на нові сорти рослин, чинність охоронних прав на певній території, незалежність охоронних документів на сорт, виданих у різних країнах, закріплення права конвенційного пріоритету (строк дії якого становить 12 місяців з моменту подання первісної заявки на сорт рослин), забезпечення вільного розпорядження винятковими (чи абсолютними) правами на сорт.

Локарнську угоду про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків було укладено 8 жовтня 1968 року. Україна приєдналася до цієї угоди 17 грудня 2008 р. З урахуванням вимог, установлених цією угодою, Міжнародна класифікація має виключно адміністративний характер. Проте кожна країна може надати їй такого юридичного значення, яке вона вважає за доцільне. Зокрема, Міжнародна класифікація не обмежує країн Спеціального союзу стосовно характеру та обсягу охорони, що надається зразку в цих країнах. Угода складається із трьох частин. У першій частині викладений перелік класів і підкласів, які доповнюються. У другій частині в алфавітному порядку наводиться перелік товарів, до якого

включені промислові зразки. Цей перелік містить 6 тисяч найменувань. Третю частину складає пояснювальна записка. Класи і підкласи Локарнської класифікації повинні включатися до всіх офіційних документів, що стосуються промислових зразків. Якщо здійснюються офіційні публікації про промислові зразки, то вони також мають супроводжуватися зазначенням класу і підкласу товару, форма якого є промисловим зразком.

Застосування Локарнської класифікації промислових зразків не є обов'язковим для будь-якої держави. Члени Локарнського союзу повинні користуватися Локарнською класифікацією промислових зразків. Разом з тим держави-члени Локарнської угоди про міжнародну класифікацію промислових зразків можуть поряд з цією класифікацією користуватися і своєю національною класифікацією.

Договір про патентну кооперацію підписаний у Вашінгтоні 19 червня 1970 р. (Україна бере участь з 1991 р.). Головною метою Договору є спрощення і полегшення способів звертання заявників до кількох країн про патентну охорону винаходів. Договір про патентну кооперацію є угодою про міжнародне співробітництво у сфері патентування в кількох країнах одночасно. Його вважають чи не найбільшим досягненням у сфері патентної охорони винаходів після Паризької конвенції. Проте він стосується лише процедури патентування – подання заявки, патентного пошуку та проведення експертизи заявки, а також поширення технічної інформації, що міститься в заявках.

Зазначений Договір стосується лише процедури розгляду заявок на винаходи, він не передбачає видачі міжнародних патентів. Заявка, що подається за процедурою Договору про патентну кооперацію, називається міжнародною заявкою. Міжнародна заявка в більшості випадків подається до національного відомства, яке виступає як приймаюче відомство. Після формальної перевірки і встановлення дати міжнародного подання одержуюче відомство пересилає один примірник міжнародної заявки до Міжнародного бюро ВОІВ. Другий примірник надсилається до Міжнародного пошукового органу. Третій примірник залишається у одержуючого відомства. Воно ж збирає всі передбачені Договором збори і переказує збір за пошук до Міжнародного пошукового органу, а міжнародний збір – до Міжнародного бюро. Подана міжнародна заявка стає об'єктом «міжнародного пошуку», який може здійснюватися одним із національних патентних відомств, яким надано статус міжнародного пошукового органу, а також Європейським патентним відомством.

Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію було укладено в 1971 р. Україна приєдналася до цієї угоди 17 грудня 2008 р.

Основним призначенням МПК є полегшення пошуку аналогічних технічних рішень. Перші сім видань МПК виходили із інтервалом приблизно у п'ять років. Починаючи з восьмого видання, що набуло чинності 1 січня 2006 р., класифікація була розділена на «базовий» та «поглиблений» рівні. Базовий рівень оновлювався із інтервалом раз у три роки, поглиблений – приблизно раз на три місяці. Базовий рівень включав в себе лише найбільш крупні рубрики МПК: розділи, класи, підкласи та основні групи (~ 18 000 рубрик). Кожна редакція базового рівня позначалась роком набрання чинності цією редакцією. Поглиблений рівень, включав в себе повністю рубрики базового рівня, та представляв собою його деталізацію, що містить відповідно всі підгрупи МПК (~ 70 тис. рубрик). Кожна нова версія поглибленого рівня МПК позначалась роком і місяцем набрання чинності цією версією, наприклад МПК – 2008.01. Починаючи з 1 січня 2011 р. поділ Класифікації на базовий і поглиблений рівні було припинено і кожна нова версія МПК позначається роком і місяцем набрання чинності цією версією, наприклад МПК – 2011.01. Діюча версія – МПК – 2015.01 – вступила в силу 1-го січня 2015 р., та оприлюднена на веб-сайті ДСІВ.

Віденська угода про Міжнародну класифікацію зображувальних елементів торговельних марок від 8 червня 1973 р. Дата приєднання України 18 лютого 2009 р. Угода визначає класифікацію для здійснення експертизи заявок на реєстрацію прав на торговельні марки, які складаються із зображувальних елементів чи містять їх. Патентні відомства країн – учасниць Паризької конвенції повинні зазначати в офіційних документах і публікаціях, пов'язаних з реєстрацією прав на торговельні марки і подовженням дії реєстрації прав, відповідні позначення цієї класифікації.

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури був укладений 28 квітня 1977 р. Україна приєдналася до цього договору 1 листопада 1996 р.

Основною рисою договору є те, що договірна держава, що допускає чи вимагає депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури, повинна визнавати для таких цілей депонування мікроорганізму в будь-якому «міжнародному органі по депонуванню», незалежно від того, чи розташований такий орган на

чи поза межами території зазначеної держави. Це усуває потребу депонування в кожній країні, де вимагається охорона.

Найробський договір про охорону олімпійського символу був укладений 28 вересня 1981 р. Україна приєдналася до цього договору 13 березня 1998 р. Договір має своєю метою захистити олімпійський символ від використання його у якості торговельної марки тощо, а також не допускати використання цього символу у будь-яких інших комерційних цілях без дозволу Міжнародного олімпійського комітету.

Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. Україна приєдналася до цього договору 13 жовтня 1995 р. Договір має на меті зробити національні і регіональні системи реєстрації товарних знаків зручнішими для користувачів шляхом спрощення і гармонізації процедур. Кожна держава-учасниця повинна також дозволяти, щоб заявка стосувалася товарів і/чи послуг, які належать до кількох класів міжнародної (Ніццької) класифікації. Жодна із держав-учасниць не може вимагати від заявника виписки з торгового чи іншого реєстру, зазначення сфери його діяльності або надання доказів, що знак зареєстровано в інших державах.

Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків був укладений 2 липня 1999 р. в Женеві. Україна приєдналася до цього договору 17 січня 2002 р. Женевський акт (1999 р.) Гаазької угоди запроваджує низку важливих змін до Гаазької системи міжнародної реєстрації прав на промислові зразки. До цього часу система регулювалась Гаазьким актом (1960 р.) і Лондонським актом (1934 р.). Женевський акт поліпшив існуючу систему міжнародної реєстрації прав на промислові зразки, підвищивши її сумісність із системами реєстрації прав на промислові зразки в Японії, Великобританії та США, де правова охорона промисловим зразкам надається залежно від експертизи заявки шляхом дослідження такого критерію їх охороноспроможності, як новизна. Женевський акт спрямований на розширення географічних меж міжнародної реєстрації прав на промислові зразки. Женевський акт Гаазької угоди вимагає, щоб країни-учасниці здійснювали міжнародну реєстрацію прав на промислові зразки відповідно до свого національного законодавства протягом шестимісячного терміну, який може бути продовжений ще на 6 місяців для тих країн, законодавство яких вимагає здійснення експертизи заявки на відповідність такому критерію охороноспроможності промислового зразка, як новизна. Він також запроваджує модифіковану систему сплати зборів, можливу відстрочку публікування відомостей щодо реєстрації прав на промисловий зразок на термін до 30 місяців іможливість, у разі

відкладення публікації, подати екземпляри заявленого промислового зразка замість фотографій або інших графічнихзображень.

*Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27 березня 2006 р.*до якого Україна приєдналася у 2009 р., розроблений на основі прийнятих у міжнародній практиці норм та процедур, що відображають сучасні тенденції у сфері охорони товарних знаків. Порівняно з Договором про закони щодо товарних знаків, у Сингапурському договорі розширено види засобів і форм передачі заявки на знаки та іншої інформації щодо заявки чи реєстрації знаків, які може вибирати договірна сторона. Зокрема, вона може визначити чи приймати повідомлення на папері, в електронній формі або в будь-якій іншій формі. Договірна сторона може вимагати, щоб будь-яке повідомлення було викладене встановленою мовою, та не може вимагати підтвердження, нотаріального посвідчення, автентифікації, легалізації або будь-якого іншого засвідчення будь-якого перекладу повідомлення, відмінного від передбаченого договором, а також підпису повідомлення на папері, за винятком підпису щодо відмови від реєстрації.

Договір встановлює також вимоги щодо реєстрації ліцензії на використання знаку, зміни та анулювання реєстрації ліцензії, визначає наслідки відсутності реєстрації ліцензії та недотримання вимог щодо використання знаку за ліцензією. При цьому правилами передбачено три види ліцензії: виключна, невиключна чи одинична.

Договір про патентне право – багатосторонній договір у галузі патентного права, підписаний 1 червня 2000 р. у м. Женева 53 країнами та Європейською Патентною Організацією. Мета цього договору – впорядкування формальної процедури для визначення дати подачі заявки на патент, а також форми та змісту цієї заявки. Для України цей договір набрав чинності 28 вітня 2005 року.

Лісабонська угода про правову охорону географічних зазначень і міжнародну реєстрацію прав на них 1958 р. Україна не є учасницею цієї угоди. Угода забезпечує правову охорону географічних зазначень шляхом міжнародної реєстрації прав на них. Права на такі зазначення реєструються Міжнародним бюро ВОІВ у м. Женева на підставі заявки, поданої компетентним органом заінтересованої країни – учасниці Угоди. Міжнародне бюро ВОІВ повідомляє про здійснення такої міжнародної реєстрації прав інші країни-учасниці. За винятком випадків, коли якась країна-учасниця заявила протягом одного року, що вона не може забезпечити правову охорону географічного зазначення, права на яке мають міжнародну реєстрацію відповідно до цієї Угоди, усі країни-учасниці повинні забезпечувати правову

охорону цього географічного зазначення до того часу, доки воно має правову охорону в країні походження.

Важливу роль в охороні графічних зазначень відіграє *Регламент Ради ЄЕС* «Про охорону географічних зазначень та найменувань походження для сільськогосподарських та харчових продуктів» № 2081/92 1992 р.

Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно інтегральних мікросхем від 26 травня 1989 р. Відповідно до Договору кожна договірна сторона зобов'язана забезпечити на усій своїй території охорону інтелектуальної власності стосовно оригіналів топографій інтегральних мікросхем, незалежно від факту вміщення інтегральної мікросхеми у виріб. Кожна договірна сторона повинна надавати фізичним і юридичним особам інших договірних сторін такий самий режим, як і своїм громадянам (національний режим). Договірні сторони повинні визнавати неправомірними такі дії, якщо вони здійснюються без дозволу правовласника: відтворення топографії, ввезення, продаж та інші види поширення у комерційних цілях топографій чи інтегральних мікросхем, що містять топографію.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

- √ Назвіть джерела права інтелектуальної власності.
- √ Розкрийте роль законів як джерел права інтелектуальної власності.
- √ Яку роль відіграють підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права інтелектуальної власності.
- √ В чому полягає особливість локальних нормативно-правових актів.
- √ Наведіть приклади локальних нормативно-правових актів у регулюванні відносин у сфері інтелектуальної власності.
- √ Розкрийте роль міжнародних правових актів у сфері охорони прав інтелектуальної власності.
- √ Назвіть основні міжнародні правові акти у сфері охорони прав інтелектуальної власності

РОЗДІЛ III

ОБ'ЄКТИ ТА СУБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Об'єкти права інтелектуальної власності

Характеризуючи об'єкти права інтелектуальної власності, яким у відповідності до чинного законодавства надається правова охорона, слід зазначити, що в інституті права інтелектуальної власності існують різні підходи до класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Традиційно інтелектуальну власність поділяють на об'єкти авторського права і суміжних прав та об'єкти права промислової власності, спільною істотною ознакою яких є те, що об'єктами авторських прав та прав промислової власності виступають саме результати творчої діяльності людини. Не акцентуючи увагу на характерних відмінностях цих об'єктів, зазначимо, що на даний час ніхто не сумнівається у подвійній природі авторських і винахідницьких прав, оскільки, з одного боку, власнику творчого результату належить право на його використання, яке має виключний характер і може бути передане іншим особам, а з іншого – автор володіє сукупністю особистих немайнових (моральних) прав, які не можуть бути відчуженими через їх природу.[1]

Різні підходи до класифікація об'єктів права інтелектуальної власності існує і в міжнародних конвенціях. Стаття 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, Паризький акт від 24 липня 1971 р. містить перелік видів творів, які мають визнаватися об'єктами правової охорони. Конвенція визначає: термін «літературні і художні твори» і охоплює всі твори у сфері літератури, науки і мистецтва, яким би способом і у якій би формі вони не були виражені. Це – книги, брошури та інші письмові твори; лекції, звернення, проповіді та інші подібні твори; драматичні і музикально-драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми; музикальні твори з текстом і без тексту; кінематографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним кінематографії; рисунки,

[1] Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Издательство: ТК «Велби», 2003. – С. 15.

малюнки, твори живопису, архітектури, скульптури, графіки і літографії; фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним фотографії; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, географічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки.

Всесвітня конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 р. в своєму складі містить інший перелік об'єктів авторського права. Стаття перша цієї Конвенції проголошує: об'єктами правової охорони є літературні, наукові і художні твори: твори письмові, музикальні, драматургічні, кінематографічні, твори образотворчого мистецтва, графіки і скульптури.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. до об'єктів промислової власності відносить: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, недобросовісну конкуренцію.

Угода TRIPS охоплює: авторське право та суміжні права; комп'ютерні програми та бази даних; товарні знаки; географічні зазначення; промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем, конфіденційну інформацію.

Таким чином, зазначені міжнародні угоди надають різні класифікації об'єктів права інтелектуальної власності. Не зважаючи на різноманіття об'єктів, умовно об'єкти права інтелектуальної власності можна класифікувати на декілька інститутів. Проте, не зважаючи, що об'єкти права інтелектуальної власності у своїй більшості поділяються на об'єкти авторського права і суміжного права та об'єкти промислової власності, вважаємо доцільним здійснити їх умовний поділ на інститут авторського права і суміжного права, інститут промислової власності, інститут селекційних досліджень та інститут нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності.

Об'єктом авторсько-правових відносин є нематеріальне благо у вигляді продукту духовної творчості, а саме твори науки, літератури, мистецтва. До об'єктів авторського права ст. 433 ЦК України та ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» відносять твори у галузі науки, літератури і мистецтва. Законодавство пропонує досить широкий перелік різноманітних за характером творчості та формою вираження творів, яким надається охорона.

Інститут промислової власності становлять: засоби індивідуалізації учасників господарського обороту товарів та послуг (торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, зазначення походження товару (географічне зазначення); винаходи та корисні

моделі; промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем.

Інститут селекційних досліджень становлять на сорти рослин та породи тварин.

Інститут нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності становлять: раціоналізаторські пропозиції; наукові відкриття; комерційна таємниця.

Стаття 420 Цивільного кодексу України до об'єктів права інтелектуальної власності відносить:

♦ літературні та художні твори;

♦ комп'ютерні програми;

♦ компіляції даних (бази даних);

♦ виконання;

♦ фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

♦ наукові відкриття;

♦ винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

♦ компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

♦ раціоналізаторські пропозиції;

♦ сорти рослин, породи тварин;

♦ комерційні (фірмові) найменування;

♦ торговельні марки (знаки для товарів і послуг);

♦ географічні зазначення;

♦ комерційні таємниці.

Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, що вищенаведений, не є вичерпним. У Цивільному кодексі України наведено перелік об'єктів права інтелектуальної власності кореспондується з положеннями Стокгольмської конвенції, якою 14 липня 1967 р. була заснована Всесвітня організація інтелектуальної власності. Проте, й вона не містить вичерпаного переліку об'єктів права інтелектуальної власності.

Відповідно до пунктом другого Стокгольмської конвенції інтелектуальна власність включає права, що стосуються: літературних, художніх і наукових творів; виконавська діяльність артистів, звукозапису, радіо і телевізійних передач; винаходів в усіх сферах людської діяльності; наукових відкриттів; раціоналізаторські пропозиції; промислових зразків; товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних позначень; захисту проти недобросовісної конкуренції.

До об'єктів інтелектуальної власності Стокгольмська конвенція зараховує також усі інші права, що стосуються інтелектуальної

власності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах.

Відповідно до ст. 431 ЦК України, порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену кодексом, іншим законом чи договором. У той же час, країни, що приєдналися до Стокгольмської конвенції, не зобов'язані у своєму законодавстві передбачати правову охорону всіх перерахованих об'єктів права інтелектуальної власності, самі визначають коло цих об'єктів, яким надається правова охорона. З огляду на пункт другий Стокгольмської конвенції правова охорона може надаватися й іншим об'єктам інтелектуальної власності, які на даний час не включені до переліку об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до ст. 420 ЦК України. Пункт другий Стокгольмської конвенції та ст. 420 ЦК України дає підстави зазначити, що стаття цивільного кодексу практично відтворює перелік об'єктів інтелектуальної власності яким надається правова охорона. Проте ЦК України не може в повній мірі підмінювати інші спеціальні закони, які поряд із нормами цивільного кодексу регулюють майнові і особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та охороною суб'єктивних прав суб'єктів права інтелектуальної власності.

§ 2. Суб'єкти права інтелектуальної власності

Суб'єкти права інтелектуальної власності є фізичні, юридичні особи та держава (в особі державних органів) – носії прав на результати інтелектуальної творчої діяльності. Суттєвою умовою при відносинах, що виникають у сфері інтелектуальної власності, є те, що право інтелектуальної власності на результати творчої діяльності визначається за творцем чи за іншими суб'єктами лише за умови їх відповідності вимогам закону.

Норми ст. 421 ЦК України визначають, що суб'єктами або власниками права інтелектуальної власності можуть бути:

1) творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності;

2) інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності.

Суб'єктами права інтелектуальної власності можуть бути особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону або договору. Юридичні особи за ЦК України не можуть бути творцями, але вони можуть стати первинними суб'єктами права інтелектуальної власності в силу закону. У свою

чергу, похідними суб'єктами права інтелектуальної власності визначаються фізичні або юридичні особи, до яких це право переходить в силу закону чи договору.

Серед суб'єктів права інтелектуальної власності особливе місце належить творцям: *автору, виконавцю, винахіднику, раціоналізатору.* Саме від творців – це право може передаватися іншій особі.

Законом, коло творців не обмежене вимогами до їхнього віку, стану здоров'я тощо. Звідси слідує, що для суб'єктів права інтелектуальної власності характерною є однакова дієздатність суб'єктів творчого процесу, вона може не збігатися із зальною цивільною дієздатності, котра, за загальним правилом, настає для фізичної особи при досягненні нею 18 років. У повному обсязі цивільна дієздатність виникає з досягненням повноліття, але у випадках, коли закон допускає вступ у шлюб до досягнення 18 років, особа, яка не досягла повноліття, набуває дієздатність у повному обсязі з часу вступу в шлюб або коли вона записана матір'ю дитини чи батьком дитини. Згідно частини другої ст. 34 ЦК України, у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.

Суб'єктом права інтелектуальної власності може бути частково дієздатна, обмежено дієздатна або недієздатна особа, відповідно до вимог законодавства, які існують до зазначених суб'єктів. Інші особи можуть визнаватися суб'єктами права інтелектуальної власності відповідно до вимог законодавства, якщо їм належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності.

В залежності від об'єкта права інтелектуальної власності інші особи визнаються суб'єктами права інтелектуальної власності відповідно до норм цивільного законодавства, закону чи договору, які регулюють відносини певного об'єкта інтелектуальної власності, їм можуть належати особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності. Наприклад, неповнолітня дитина, яка створила власний вірш, є суб'єктом авторського права, але розпоряджатися майновими правами на цей об'єкт права інтелектуальної власності така особа може лише за допомогою інших осіб, відповідно до ст. 292 ЦК України «Право на опіку або піклування», з урахуванням особливостей частини третьої та четвертої ст. 67 та статтей 68, 71 ЦК України.

Суб'єктом права інтелектуальної власності можуть бути кілька осіб, яким належить здійснення права інтелектуальної власності. Стосунки, щодо здійснення права інтелектуальної власності регулюються за допомогою договору. Сторони такого договору на

свій розсуд можуть визначати, які права та обов'язки покладаються на кожного суб'єкта права інтелектуальної власності при використанні ним об'єкта інтелектуальної власності. Головною правовою формою передання майнових прав інтелектуальної власності є ліцензійний договір, за допомогою якого надається дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених сторонами договору з урахуванням вимог закону.

Суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності може бути юридична особа. Наприклад, коли об'єкт права інтелектуальної власності створений фізичною особою у зв'язку із виконанням трудового договору тощо. Передання майнових прав інтелектуальної власності регламентується нормами цивільного та спеціального законодавства. В ст. 427 ЦК України зазначено, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до норм цивільного кодексу та іншого закону.

Таким чином, об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності пов'язані між собою і в залежності від об'єкта права інтелектуальної власності суб'єкти права інтелектуальної власності реалізують свої права відповідно до законодавства. Враховуючи, що у подальших в розділах будуть розглянуті об'єкти права інтелектуальної власності, вказані у ст. 420 ЦК України, більш предметно будуть розглянуті й суб'єкти права інтелектуальної власності на належні їм об'єкти такого права.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

√ Який об'єкт може визнаватися об'єктом інтелектуальної власності.
√ Назвіть підстави встановлення права інтелектуальної власності.
√ Який існує порядок оформлення права на об'єкт інтелектуальної власності.
√ Назвіть особисті майнові та немайнові права інтелектуальної власності.
√ Який строк чинності особистих немайнових прав інтелектуальної власності.
√ Назвіть об'єкти права інтелектуальної власності.
√ Хто може бути суб'єктом права інтелектуальної власності.

РОЗДІЛ IV

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Система органів державного управління у сфері охорони інтелектуальної власності

За роки незалежності в Україні розбудовано державну систему правової охорони та захисту результатів інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що ця система була утворена на початку 90-х років минулого століття, в Україні сформувалася і дуже ефективно діє розгалужена організаційна система органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Проте це не значить, що раніше – у часи створення незалежної української держави в 18-20 роках XX ст. її не існувало. Не вдаючись в історичний екскурс, слід зазначити, що при розгляді об'єктів права інтелектуальної власності, питання пов'язане із окремими структурами державної системи правової охорони прав інтелектуальної власності того періоду, буде розглянуто у наступних розділах підручника.

Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Відповідно до статті 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, яка здійснює свої повноваження, передусім, через органи виконавчої влади.

«Система органів» щодо гілки влади означає: по-перше, відокремленість відповідної групи державних органів, що входять до конкретної системи, від решти видів органів держави; по-друге, чітко визначений склад цієї системи; по-третє, наявність у сукупності відповідних державних органів певних ознак, притаманних складним соціальним системам.[1]

[1]Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах. Том 1. Загальна частина/Ред. колегія: В. Б. Авер'янов (глова) та ін.. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – С. 205.

Охорона прав інтелектуальної власності належить є одним із пріоритетних завдань держави і покладає на органи публічного управління забезпечити належну охорону та захист власників та законних володільців об'єктів прав інтелектуальної власності.

Серед органів публічної влади важливе місце в інституті охорони та захисту прав інтелектуальної власності посідають органи виконавчої влади, що здійснюють функції державного управління економічним, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом. Від результатів управлінської діяльності цих органів залежить стан охорони прав інтелектуальної власності. Саме ці органи виступають основним суб'єктом правової охорони та захисту результатів інтелектуальної творчої діяльності.

Поняття державного управління у сфері охорони інтелектуальної власності є похідним від поняття державного управління в цілому. Під державним управлінням у сфері охорони інтелектуальної власності слід розуміти діяльність уповноважених органів держави, що має виконавчий і розпорядчий характер, полягає в організуючому впливі на відносини у сфері охорони прав інтелектуальної власності шляхом застосування владних повноважень.

Органи виконавчої влади, що наділені управлінською компетенцією у сфері інтелектуальної власності, поділяються на органи загальної та спеціальної компетенції.

Органами загальної компетенції є: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерсто культури України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру, Державна фіскальна служба України, Антимонопольний комітет України, Міністерство юстиції України, завданням яких є забезпечення реалізації державної політики в окремих сферах управління. Для цих органів державне управління у сфері охорони інтелектуальної власності є складовою основної функції щодо забезпечення реалізації державної політики з певних питань.

Органами спеціальної компетенції є урядові органи державного управління зі спеціальними повноваженнями у сфері охорони інтелектуальної власності. Такими є Державна служба інтелектуальної власності України, а також Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яку утворено постановою Кабінету Міністрів України №442 від 10 вересня 2014 р.,

шляхом реорганізації Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Важливу роль в охороні інтелектуальної власності відіграють й інші органи виконавчої влади, правоохоронні, судові та інші державні суб'єкти, а також громадські організації.

§ 2. Органи загальної компетенції

Держава всіляко сприяє розвиткові науки та будь-якій іншій інтелектуальній діяльності. Вагомий вплив на управлінську діяльність має *Верховна Рада України*. Відповідно до ст. 85 Конституції України, серед значної кількості повноважень Верховна Рада України приймає закони та затверджує програми науково-технічного розвитку. Зокрема, на підставі прийнятих Верховною Радою України законів, діяльність пов'язана із охороною об'єктів права інтелектуальній діяльності в Україні відповідає міжнародним принципам і стандартам. Наприклад, Закони України: «Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів» від 31 травня 1995 р.; «Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків» від 31 жовтня 1995 р.; «Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин» від 2 серпня 2006 р. та ін.

Важливу роль в аналізу стану правової охорони інтелектуальної власності в Україні має Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» від 27 червня 2007 р. Ці слухання у Верховній Раді України привернули велику увагу громадськості, наукових і освітянських установ, органів державної влади, правоохоронних, судових органів та органів місцевого самоврядування, творчих спілок, інших професійних і громадських об'єднань, а також відповідних міжнародних організацій, предметом діяльності яких є забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

В структурі Верховної Ради України, у складі Комітету з питань науки і освіти створено підкомітет з питань інноваційної діяльності і захисту інтелектуальної власності. Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України на своїх засіданнях постійно розглядає питання про стан державного регулювання у сфері розвитку правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в країні.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 р. комітети здійснюють законопроектну, організаційну та контрольну функції.

Діяльність комітету з питань науки та освіти, у складі якого діє підкомітет з питань інтелектуальної власності полягає в:

– аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовки та подання відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України;

– направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам;

– погодженні питань, проведенні консультацій щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, створенні й ліквідації спеціальних державних органів, що віднесені до предметів відання комітетів, та здійсненні інших погоджень і консультацій у випадках, передбачених законом.

Комітет здійснює законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України, та виконує контрольні функції у таких сферах відання: освіта; наука, науково-технічна діяльність та наукові парки; правовий статус та соціальний захист наукових і науково-педагогічних працівників; інноваційна діяльність, розвиток високих технологій (крім питань, які віднесені до предметів відання інших комітетів); інтелектуальна власність; засади здійснення наукових і науково-технічних експертиз.

Здійснення Верховною Радою України функції державного контролю за діяльністю органів виконавчої влади об’єктивно зумовлює принцип поділу влади, що передбачає підконтрольність виконавчої влади органу законодавчої влади.

Найбільш широкими повноваженнями серед всіх органів державного державного управління має *Кабінет Міністрів України*. Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади, здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів. Відповідно до свого статусу Кабінет Міністрів України здійснює різноманітні функції, які поширюються на інтелектуальну сферу. Кабінет Міністрів України реалізує свої повноваження різноманітними засобами. Зоерема, шляхом прийняття

постанов та розпоряджень із ключових питань управління у цій сфері. Тмк, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від № 442 від 14 вересня 2014 р. діяльність Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо та через відповідних членів Кабінету Міністрів України.

Суттєвий вплив на державну систему правової охорони інтелектуальної власності мала остання постанова Кабінету Міністрів України № 442 від 14 вересня 2014 р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», відповідно до якої у складі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України утворена Державна служба інтелектуальної власності України, а також ноутворена Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Ці та інші органи виконавчої влади реалізують функції держави, виконуючи положення Конституції та законів України, актів Президента України, а також нормативні акти органів державного управління вищого рівня.

Відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459, *Мінекономрозвитку України* є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінекономрозвитку України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у сферах торгівлі, інтелектуальної власності, державної регіональної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з Європейським Союзом.

Одним із завдань Мінекономрозвитку України є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності. Реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України здійснює через Державну службу інтелектуальної власності України, яка йому підпорядкована.

Крім зазначених органів державного управління, спеціальні повноваження у сфері охорони прав інтелектуальної власності має *Міністерство культури України.* Серед широкого загалу завдань,

покладених на Міністерство культури України, відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 495 від 3 вересня 2014 р., міністерство у сфері державного контролю інтелектуальної власності вживає заходів до забезпечення захисту об'єктів права інтелектуальної власності, реалізації авторських і суміжних прав з питань, що належать до компетенції Мінкультури.

Окремі повноваження у сфері охорони інтелектуальної власності Мінкультури здійснює через йому підпорядковане Державне агентство України з питань кіно. Зокрема, в частині розповсюдження та тиражування аудіовізуальних творів тощо.

Відповідно до Положення Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України № 500/2011 від 23 квітня 2011 р., *Мінагрополітики України* є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики. На протязі тривалого часу Мінагрополітики України реалізовувало державну плітику у сфері охорони прав на сорти рослин та породу тварин як об'єктів права інтелектуальної власності, через підпорядковану Держветфітослужбу України. Проте, постановою Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» №442 від 10 вересня 2014 р., утворено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, замість реооганізуваної Держветфітослужби України, а на Мінагрополітики України покладено функції з реалізації державної політики у сфері племінної справи у тваринництві.

В реалізації завдань у сфері охорони інтелектуальної власності важливу відграє *Міністерство внутрішніх справ України* та його структурні підрозділи. Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878, МВС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Зокрема, МВС україни бере участь у формуванні та забезпеченні наукової і науково-технічної політики держави у сфері охорони суспільних відносин, пов'язаних із захистом та охороною прав і свобод людини, забезпеченням публічної безпеки і порядку, протидії злочинності тощо. Свої повноваження МВС України здійснює через утворені ним структурні підрозділи. В структурі МВС діє Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю

Міністерства внутрішніх справ України, який є самостійним структурним підрозділом у складі кримінальної міліції апарату МВС України, який безпосередньо підпорядковується Міністрові внутрішніх справ України або уповноваженому ним заступникові та згідно із законодавством України організовує і здійснює оперативно-розшукову діяльність. Відповідно до Положення про Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 3 вересня 2012 р. №769. Одним із основних завдань цієї служби є виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної власності. Організація і координація роботи ДДСБЕЗ та підрозділів ДСБЕЗ здійснюється шляхом попередження, виявлення і розкриття злочинів у сфері економіки, у тому числі з протидії злочинам в органах державної влади, проти власності, у сфері інтелектуальної власності, а також забезпечення відшкодування завданих зазначеними злочинами збитків.

Відповідно до Конвенції про кіберзлочинність у структурі міністерства питання протидії порушенню авторських і суміжних прав у мережі Інтернет належить до компетенції підрозділів боротьби з кіберзлочинністю. Особливу увагу підрозділи внутрішніх справ приділяють попередженню та викриттю фактів розмноження і розповсюдження контрафактної аудіовізуальної продукції, неліцензійного комп'ютерного програмного забезпечення, а також фактів виробництва та розповсюдження фальсифікованої продукції з незаконним використанням торговельних марок відомих товаровиробників.

Відповідно до Закону України «*Про Службу безпеки України»* від 25 березня 1992 р. служба безпеки бере участь у розробленні та здійсненні заходів із забезпечення захисту державної таємниці України. На службу безпеки покладено здійснення контролю щодо об'єктів права інтелектуальної власності в частині забезпечення охорони державної таємниці. Зокрема, щодо секретних винаходів та корисних моделей як об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. секретний винахід, секретна корисна модель – це об'єкти, що містить інформацію, віднесену до державної таємниці. У порядку, визначеному законодавством СБУ, сприяє підприємствам, установам, організаціям, підприємцям у збереженні їхньої комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України, несе відповідальність за державну політику щодо голографічного захисту товарів і

документів та здійснює державний контроль і координацію діяльності у цій сфері.

Важливу роль в охороні прав інтелектуальної власності відіграють митні органи. Відповідно до Положення про *Державну фіскальну службу України*, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 236 від 21 травня 2014 р., ДФС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Одним із основних завдань ДФС є реалізація державної політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. Крім інших завдань, ДФС, зокрема: забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими; вживає заходів до захисту прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів; здійснює у випадках, передбачених законом, провадження у справах про порушення митних правил та у справах про адміністративні правопорушення.

Вагомий вплив на діяльність господарюючих суб'єктів має *Антимонопольний комітет України.* Відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 р., Антимонопольний комітет України є державним органом зі спеціальним статусом, що здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Відносини, пов'язані із захистом від недобросовісної конкуренції, також можуть бути пов'язані із незаконним використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 липня 1996 р., в частині: неправомірного використання позначень; неправомірного використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу.

Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних

видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи не визнається неправомірним, якщо до власного імені додається який-небудь відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

Неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи.

Копіюванням зовнішнього вигляду виробу є відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

Не визнається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду виробу або його частин, якщо таке копіювання обумовлено виключно їх функціональним застосуванням.

Відповідно до Положення про *Міністерство юстиції України*, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228, Мін'юст є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, бере участь у розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує законодавчу діяльність у цій сфері.

Окремі повноваження у сфері охорони прав інтелектуальної влансості покладено на Державну служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, одним із основних завдань Держгеокадастру є визначення меж географічних місць, з якими пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товарів.

Крім указаних органів, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування на відповідній території також забезпечують виконання державних і регіональних програм у галузі науки і освіти. Виконавчу владу на місцевому рівні здійснюють обласні, міські, міські районні та районні державні адміністрації. Місцеві (територіальні) органи (підрозділи) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади також здійснюють визначені

законодавством функції виконавчої влади. Правовою основою організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади є положення статей 118 і 119 Конституції України, а також відповідні положення Законів України: «Про місцеві державні адміністрації», прийнятого 9 квітня 1999 р. та «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування делегують повноваження районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, підготовки пропозицій до програм розвитку науково-технічного розвитку України.

Місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень здійснюють державний контроль у сфері інтелектуальної власності. Наприклад, відповідно до частини першої ст. 6, ст. 25, пункту 9 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 38220/7/1-12, з метою здійснення державної політики, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності, посилення захисту авторських і суміжних прав суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на території Сумської області утворено координаційну раду з боротьби з порушниками прав інтелектуальної власності. Аналогічні координаційні ради з боротьби з порушниками прав інтелектуальної власності утворені також в інших обласних та районних державних адміністраціях.

В державній системі захисту суб'єктів права інтелектуальної власності на належні їм об'єкти права інтелектуальної власності, важливу роль відіграє судова гілка влади.

Загальні суди та господарські суди в межах своїх повноважень вирішують питання захисту прав інтелектуальної власності в судовому порядку. У структурі судової влади у 2001 році створено спеціалізовану колегію суддів, судової палати з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, Вищого господарського суду України, запровадження відповідної спеціалізації суддів. З 2003 р. у Вищому господарському суді України та в апеляційних господарських судах діють спеціалізовані судові палати (колегії) з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності. Затверджено також відповідну спеціалізацію суддів у місцевих господарських судах.

Про важливість об'єктів інтелектуальної власності в сульно-корисній діяльності, свідчить такий факт, щи згідно Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р., у системі

судоустрою діятиме Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

Важливу роль в охороні прав інтелектуальної вланості відіграють й інші установи та організації. Зокрема, *науково-дослідний інститут* інтелектуальної власності створений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 582. Цей інститут діє у складі Академії правових наук України і є спеціалізованою установою для проведення наукових досліджень у сфері інтелектуальної власності, участі і розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів, а також підготовки експертних висновків з питань інтелектуальної власності. *Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності* створений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 984-р. Згідно із затвердженим статутом Центр є державною спеціалізованою установою, яка належить до сфери управління Міністерства юстиції України. Науково-дослідні центри судової експертизи з питань інтелектуальної власності діють у 20 обласних центрах України.

Основним напрямком діяльності Центру є: проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: дослідження об'єктів, пов'язаних з охороною авторського права і суміжних прав, прав промислової власності, оцінка майна, майнових і немайнових прав, оцінка прав інтелектуальної власності і бізнесу, дослідження, пов'язані з використанням об'єктів інтелектуальної власності у рекламі; проведення досліджень і надання висновків спеціалістів при вирішенні питань поза межами судочинства із застосуванням засобів і методів судової експертизи; надання консультацій з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

Важливу роль в державній системі управління об'єктами інтелектуальної власності відіграють громадські організації. Для управління майновими правами суб'єктів права інтелектуальної власності в Україні діють організації колективного управління, яким суб'єкти права інтелектуальної власності можуть доручати управління своїми майновими правами.

В дослідженні проблем практичного і теоретичного характеру у сфері інтелектуальної власності важливу роль відіграють: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України; Центр інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України; Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України.

Вказані державні органи, спеціалізовані установи та громадські організації вирішують питання, пов'язані із охороною та захистом прав інтелектуальної власності, забезпечують ефективне функціонування механізмів контролю за дотриманням норм законодавства в сфері інтелектуальної власності.

§ 3. Діяльність Державної служби інтелектуальної власності України та її структурних підрозділів у сфері охорони прав інтелектуальної власності

Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності є Державна служба інтелектуальної власності України. Цей орган діє на підставі Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 658. Діяльність цього органу спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі.

Основними завданнями ДСІВ є реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності та внесення на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

ДСІВ відповідно до покладених на неї завдань:

♦ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові економічного розвитку і торгівлі;

♦ організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

♦ здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

♦ визначає уповноважені заклади для проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності та доручає їм проведення такої експертизи;

♦ веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

♦ аналізує стан застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;

♦ здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

♦ організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

♦ організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;

♦ видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності;

♦ вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, а також практику застосування законодавства України у сфері інтелектуальної власності, розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації законодавства України з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;

♦ забезпечує ведення обліку організацій колективного управління, визначає уповноважені організації колективного управління, здійснює нагляд за їх діяльністю;

♦ організовує розробку нормативів і таблиць щодо розміру мінімальної винагороди і її розподілу між авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав, подає їх для затвердження в установленому порядку;

♦ здійснює заходи, пов'язані із забезпеченням відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників, що містять об'єкти права інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками, та ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок;

♦ здійснює ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

♦ забезпечує присвоєння спеціальних ідентифікаційних кодів, що підлягають нанесенню на диски для лазерних систем зчитування, матриці;

♦ здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб'єктами господарювання незалежно від форми власності вимог Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» і «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування»;

♦ надає адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності;

♦ здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСІВ;

♦ організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю ДСІВ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

♦ здійснює інші повноваження, визначені законом.

ДСІВ очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра економічного розвитку і торгівлі.

У самій структурі ДСІВ діють управління: правового забезпечення промислової власності; державних реєстрацій, економіки та інформаційного забезпечення інтелектуальної власності; контролю за використанням об'єктів інтелектуальної власності. Відділи: європейської інтеграції та міжнародного співробітництва; з питань авторського і суміжних прав.

Для розв'язання спорів, що виникають на стадії надання прав на об'єкти промислової власності існує такий спосіб захисту, як право на звернення до Апеляційної палати ДСІВ. Апеляційна палата – це колегіальний орган для розгляду заперечень проти рішень ДСІВ щодо набуття прав на об'єкти промислової власності та зачв щодо визнання торговельних марок добре відомими в Україні. Заявник може оскаржити рішення ДСІВ за заявкою Апеляційної палати шляхом подання заперечення.

Важливу роль у системі органів, що забезпечують охорону об'єктів інтелектутальної власності відіграють структурні підрозділи, що утворюють інфраструктуру ДСІВ.

Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) створено наказом МОН України від 7 червня 2000 року, на базі Державного патентного відомства України та державного підприємства «Інститут промислової власності».

Укрпатент відіграє важливу роль у системі органів регулювання охорони об'єктів інтелектуальної власності, перебуває у сфері управління МОН України та підпорядковане Держдепартаменту і є основою інфраструктури охорони промислової власності в Україні та здійснює такі функції:

● приймає заявки на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності;

● проводить експертизу заявок об'єктів промислової власності

на відповідність їх умовам надання правової охорони, зміну їх правового статусу та офійну публікацію відповідних відомостей;

- забезпечує державну реєстрацію об'єктів промислової власності;
- здійснює державну реєстрацію договорів про передачу права власності на об'єкти промислової власності, що охороняються в Україні та договорів про видачу дозволу (ліцензій, ліцензійних договорів) на їх використання;
- забезпечує інформаційне функціонування державної системи охорони промислової власності;
- забезпечує фізичних та юридичних осіб інформацією про об'єкти промислової власності;
- формування фондів національної патентної документації в органах державної системи науково-технічної інформації України тощо.

Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (Агентство), створене наказом МОН України від 7 червня 2000 року, «Про створення Державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» на базі Державного агентства України з авторських і суміжних прав і є його правонаступником, засноване на державній власності і належить до сфери управління МОН України та підпорядковане Державної служби інтелектуальної власності України.

Агентство створено з метою управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, зокрема такими категоріями майнових прав, як використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав шляхом: публічного виконання, в тому числі на радіо і телебаченні; відтворення творів за допомогою механічного, магнітного та іншого запису; репродукування; тиражування творів образотворчого мистецтва у промисловості; відтворення аудіовізуальних творів чи звукозаписів творів в особистих цілях та інше, сприяння зазначеним суб'єктам щодо передачі прав на використання творів науки, літератури і мистецтва на індивідуальній основі, представництва законних інтересів суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав у державних та громадських органах і організаціях, здійснення за дорученням Департаменту окремих (державних) функцій.

Слід зазначити, що в 1996 р. в структурі Державного патентного відомства України був створений «Державний інститут інтелектуальної власності і права», який згодом був підпорядкований Держдепартаменту, як урядовому органу державного управління

МОН України і розпорядженням КМУ від 10 жовтня 2007 р. №863–р, був перетворений в Державний інститут інтелектуальної власності за IV рівнем акредитації. Сьогодні – це Державний інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії, є складовою структурою Національної системи охорони інтелектуальної власності і єдиним спеціалізованим вищим навчальним закладом України, що здійснює підготовку спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Інтелектуальна власність».

Державне підприємство «Інтелзахист» створене відповідно до наказу МОН України від 6 серпня 2002 р. № 449. Підприємство створене з метою удосконалення організації видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, а також посилення захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

Основними завданнями підприємства є:

- організація і забезпечення ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
- забезпечення процесу видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
- участь у реалізації Держдепартаментом державної політики щодо легалізації програмного забезпечення;
- здійснення інших заходів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

ДП «Інтелзахист» веде Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок, кожна із яких має власні серію і номер.

Контрольна марка є основним індикатором легальності розповсюдження примірників аудіовізуальнильних творів, фонограм, відеограм, комп’юторних програм, баз даних для державних контролюючих органів, а також для споживачів.

З метою сприяння інноваційній активності та надання допомоги учасникам інноваційного процесу у вирішенні питань, що стосуються сфери промислової власності, в 2001 р. створена Філія «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг», основним завданням якого є:

- ♦ проведення консультацій з питань, що стосується об’єктів промислової власності, включаючи складання комплекту документів для подання заявки на одержання правової охорони об’єкта промислової власності;
- ♦ інтернет-біржа промислової власності;

♦ патентні дослідження, порівняльний аналіз та оцінка вартості об'єктів промислової;

♦ складання договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності, ліцензійних та інших договорів;

♦інформаційне забезпечення та моніторинг ринку об'єктів промислової власності в інтересах замовника тощо.

♦ виготовлення копій документів на CD та інші види послуг.

До складу Українського центр інноватики та патентно-інформаційних послуг входить Фонд патентної документації громадського користування. Це єдиний Фонд, який містить офіційну документацію патентних відомств багатьох країн світу та міжнародних і регіональних організацій інтелектуальної власності.

§ 4. Контрольно-наглядова діяльність органів публічної адміністрації у сфері охорони прав на сорти рослин

Рослинництво (поряд із тваринництвом) традиційно розглядається як провідна галузь сільського господарства. Продукція цієї галузі створює основу для забезпечення продовольчої безпеки держави, тому уповноважені державою органи виконавчої влади та їх посадові особи наділені певними повноваженнями щодо охорони прав інтелектуальної власності, що проявляється у тому числі в її контрольно-наглядових повноваженнях.

Одним із етапів посилення контролю (нагляду) у сфері охорони прав на сорти рослин став процес створення у 2002 р. Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин при Державній службі з охорони прав на сорти рослин та надання права державним інспекторам з охорони прав на сорти рослин складати протоколи про адміністративні правопорушення, що значно посилило регуляторну та контрольну (наглядову) функції держави за дотриманням вимог нормативно-правових актів всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, що працюють на внутрішньому ринку виробництва продуктів харчування.

На сучасному етапі реалізації адміністративної реформи в Україні значна увага приділяється новим функціям органів виконавчої влади. Саме з цією метою після ліквідації у 2011 р. Держсортслужби та Держсортінспекції функції контролю (нагляду) за набуттям, реалізацією та охороною прав на сорти рослин були передані Держсільгоспінспекції.

З огляду на викладене, відносини у сфері охорони прав на сорти рослин у частині інституційного забезпечення цієї охорони до вересня

2014 р. регулювались двома Указами Президента України: від 13 квітня 2011 р. № 459 «Про Державну інспекцію сільського господарства України» та від 13 квітня 2011 р. № 464 «Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України». Однак, як нами уже наголошувалося, Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Держсільгоспінспекція ліквідована, а Держветфітослужба реорганізована у Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 667 від 2 вересня 2015 р. Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері.

Держпродспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань у сфері охорони прав на сорти рослин: організовує приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, приймає рішення про виникнення прав на сорт або про відмову у виникненні прав на сорт; видає патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин; організовує перевірку збереженості сортів рослин; організовує післяреєстраційне вивчення сортів, розмноження нових і перспективних сортів рослин; забезпечує опублікування офіційних відомостей про видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видає Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні; організовує роботу з підготовки і перепідготовки кадрів державної системи охорони прав на сорти рослин.

Ефективне управління неможливе без наявності відповідних закладів експертизи державної охорони прав на сорти рослин. Провідну роль серед яких відіграє Український інститут експертизи

сортів рослин, який був утворений 1 червня 2002 р. шляхом реорганізації Державного центру сертифікації, ідентифікації та якості сортів рослин Державної комісії по випробуванню та охороні сортів рослин. Інститут є базовою науково-дослідною установою державної системи охорони прав на сорти рослин. Пріоритетними напрямками досліджень якого є:

- реалізація проектів у сфері охорони прав на сорти рослин;
- проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, як об`єктів інтелектуальної власності. Так, на виконання ст. ст. 27, 29 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та з метою удосконалення дослідної роботи з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, оптимізації проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, Наказом Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 27 березня 2014 р. № 277 затверджено перелік закладів експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин для виконання кваліфікаційної експертизи сортів рослин.

Таку експертизу здійснює Український інститут експертизи сортів рослин, а також державні центри експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин областей, державні сортодослідні станції, лабораторії та інші заклади експертизи, підприємства.

Український інститут експертизи сортів рослин та Держсортінспекція за дорученням Держпродспоживслужби організовують та проводять перевірку збереженості сорту: планову (післяреєстраційний контроль (нагляд) або позапланову (післяреєстраційний контроль (нагляд). Власник сорту на вимогу Інституту зобов’язаний надати для здійснення перевірки потрібну інформацію, документи, зразки сорту. Перевірці підлягають сорти всіх видів рослин, на які надана правова охорона, крім деревних та кущових видів, у зв’язку з особливостями їх розмноження. Перевірка як основна форма здійснення контролю (нагляду) сорту проводиться згідно з планом перевірки, який розробляється щорічно Інститутом, затверджується головою Держпродспоживслужби і доводиться до відома сортодослідних станцій.

Для проведення післяреєстраційного контролю (нагляду) власник сорту постачає відповідний зразок насіння сорту на сортодослідну станцію, визначену Держсортслужбою, у строки та у кількості, що визначені рознарядкою на постачання. Зразок насіння надається на безоплатній основі. Післяреєстраційний контроль (нагляд) проводиться на сортодослідних станціях Держсортслужби,

що здійснюють експертизу сортів цього виду на вирізняльність, однорідність та стабільність шляхом висіву зразка насіння сорту та наступного опису рослин сорту за методиками, які застосовуються при його державній реєстрації. За результатами післяреєстраційного контролю (нагляду) Інститут робить висновок щодо збереженості сорту. У разі невідповідності прояву ознак цього зразка сорту ознакам еталонного зразка або виявлення неоднорідності цього зразка сорту, Інститут надсилає власнику сорту повідомлення про це та вимоги щодо їх усунення. Для перевірки усунення невідповідностей, які були виявлені, Інститут приймає рішення про повторну (позапланову) перевірку. За результатами такої перевірки Інститут робить висновок щодо збереженості сорту, і в разі неусунення вказаних невідповідностей, надає пропозиції Держпродспоживслужбі.

Згідно частини третьої ст. 50-1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» Держсортслужба, при перевірці збереженості сорту має право вимагати від власника сорту будь-яку інформацію щодо сорту, документи, матеріали, зразки, необхідні для перевірки однорідності чи стабільності сорту. У разі несвоєчасного надання вказаної інформації, документів та зразків, Держпродспоживслужба може достроково припинити чинність права на сорт.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 р., упродовж строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин володілець патенту має право в установленому порядку подати до відповідної установи для офіційної публікації заяву про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію). Завдяки такій публічності, такий вид ліцензії і має назву відкритої. І, нарешті, невиключну ліцензію на використання сорту рослин передбачено видавати у разі, якщо роботодавець (правонаступник роботодавця) протягом 60 днів від дати отримання повідомлення автора сорту не подає заявку на державну реєстрацію сорту і не укладає з автором сорту письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому справедливої винагороди (роялті) чи не використовуватиме сорт, зберігаючи відомості про нього як конфіденційну інформацію більше чотирьох років від дати одержання повідомлення автора сорту. Отже, право на подання заявки і одержання патенту переходить до автора сорту, а за роботодавцем залишається переважне право на придбання невиключної ліцензії на використання сорту.

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» розмежовує повноваження органу, який здійснює державну реєстрацію сортів рослин як об’єктів права інтелектуальної власності –

Держпродспоживслужби та органу, що здійснює контрольно-наглядову діяльність за використанням сортів рослин, забезпеченням прав їх авторів, патентоволодільців та інших суб'єктів прав інтелектуальної власності на сорти рослин на реалізацію їх прав.

Захист права селекціонера та патентоволодільців здійснюється, в основному, в юридичній формі (загальний та спеціальний порядки). До загального відноситься й судовий порядок. Спеціальним порядком вважається звернення до адміністративної процедури захисту порушених прав. Судовий захист селекціонерів є найбільш досконалим, детальним є визнання процесуального порядку. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» зазначає перелік спорів у сфері охорони прав на сорти рослин, що вирішуються у судовому порядку.

§ 5. Діяльність державних інспекторів з питань інтелектуальної власності за дотриманням законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності

Державний нагляд (контроль) за дотриманням суб'єктами господарювання всіх форм власності вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності здійснюється системою державних органів, провідна роль серед них належить Державній службі інтелектуальної власності України.

Відповідно до Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, ДСІВ організовує проведення перевірок суб'єктів господарювання на предмет дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності. Державний нагляд (контроль) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності безпосередньо покладено на державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, правовий статус яких визначається «Положенням про державного інспектора з питань інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674.

Відповідно до вказаного Положення державні інспектори контролюють дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, а саме у процесі використання об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдження, прокату, зберігання, переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'юторних програм, баз даних, виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем

зчитування, вживають заходів до припинення незаконного обігу товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності.

Для покращення державного контролю у сфері авторського права і суміжних прав прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонаграм, відеограм, комп'юторних програм, бази даних» від 10 липня 2003 р., № 1098-IV, положенням якого запроваджено додаткове маркування контрольними марками примірників, що містять комп'юторні програми, бази даних, відеограми, та встановлені нові норми регулювання виробництва цієї продукції через запровадження жорсткої системи маркування кожного примірника. Відтепер на кожну контрольну марку наноситься інформація, яка ідентифікує її відповідним примірником аудіовізуального твору, фонограми, комп'юторної програми, бази даних, відеограми. «Іменна» контрольна марка не може бути використана для маркування піратських дисків, що є важливим кроком у боротьбі з піратством. Крім того, в країні введений Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» від 15 травня 2002 р. №247-р, на МОН України покладено виконання функцій і організація робіт з легалізації програмного забезпечення в органах виконавчої влади. На виконання цього розпорядження було створено «Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення», до якого вноситься інформація щодо суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво та/або розповсюдження комп'юторних програм.

Процедуру використання в органах виконавчої влади комп'юторних програм визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання комп'юторних програм в органах виконавчої влади» від 10 вересня 2003 р. №1433. Відповідно до Порядку в органах виконавчої влади визначені відповідальні особи за таке використання, визначений порядок проведення поточних та раптових перевірок, здійснення щорічної інвентаризації, облік та контроль за використанням програмного забезпечення.

З метою недопущення в Україні незаконного виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування та захисту авторського права і суміжних прав Верховною Радою України 17 січня 2002 р., був прийнятий Закон України «Про особливості

державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

Цим законом запроваджено:

● солідарну відповідальність заявника дисків та виробника цих дисків за правомірність використання об'єктів авторського права і суміжних прав;

● ліцензування виробництва, експорту, імпорту дисків, матриць.

Виробник зобов'язаний:

● виготовляти диски, матриці на лише на ліцензійному обладнанні та в ліцензійних приміщеннях;

● обов'язковість наявності спеціальних ідентифікаційних кодів на дисках.

За цим законом передбачено здійснення перевірок виробників дисків за участю осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права або їх представників, а у разі порушення законодавства передбачена конфіскацію дисків, обладнання та сировини для їх виробництва.

Здійснення державного контролю за додержанням суб'єктів господарювання діяльності з охорони об'єктів інтелектуальної власності, як нами уже зазначалося, покладено на державних інспекторів.

Державний контроль здійснюється *шляхом проведення планових, позапланових (раптових) перевірок* діяльності суб'єктів господарювання, огляду речей в установленому законом порядку, які визначається Положенням про державного інспектора з питань інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674.

План проведення відповідних перевірок затверджується Державною службою інтелектуальної власності України. При проведенні позапланових (раптових) перевірок суб'єкта господарювання не попереджається про проведення таких перевірок, але така перевірка може проводитися тільки за:

♦ дорученням ДСІВ та зверненнями інших центральних та місцевих органів виконавчої влади;

♦ ініціативою державного інспектора у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності у процесі використання об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдження (у тому числі провадження оптової чи роздрібної торгівлі), прокату, зберігання та переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,

комп'ютерних програм, баз даних на ринках, у торговельній мережі (палатках, лотках, магазинах), продажу їх з рук, або у разі інших порушень вимог законодавства у зазначеній сфері;

♦ письмовим зверненням заявників – осіб, яким належать права інтелектуальної власності, зокрема авторське право або суміжні права, майнове право на знак для товарів і послуг або наданий дозвіл (ліцензія) на використання зазначених прав, а також їх представників;

♦ дорученням інших контролюючих та правоохоронних органів тощо.

Планова перевірка суб'єкта господарювання проводиться обов'язково у присутності керівника суб'єкта господарювання або особи, яка його заміщує, в робочі дні з 9 до 18 години.

Позапланова (раптова) перевірка проводиться у присутності керівника суб'єкта господарювання або особи, яка його заміщує, а в разі їх відсутності – матеріально відповідальної особи суб'єкта господарювання або особи, яка здійснює розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних або інших об'єктів права інтелектуальної власності у будь – який час (у тому числі в позаробочий) в робочі або вихідні дні.

Суб'єкт господарювання, що перевіряється, зобов'язаний створити необхідні умови для проведення перевірки, а також надати засоби, необхідні державному інспектору для виконання ним своїх повноважень.

Під час перевірки особа, яка використовує об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема розповсюджує примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, на вимогу державного інспектора зобов'язана надати оригінали документів, що підтверджують правомірність використання таких об'єктів (дозволи на їх використання, відповідні договори), дотримання встановлених законодавством правил оптової і роздрібної торгівлі, прокату, зберігання та переміщення зазначених примірників, які є на прилавках і у підсобних приміщеннях, та правильність їх маркування контрольними марками.

Будь-яке зволікання з проведенням перевірки, пов'язане з обмеженням доступу державного інспектора до приміщень суб'єкта господарювання (у тому числі ліцензованих), об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, дисків і матриць, та відповідних документів, є підставою для застосування передбачених

законом заходів, у тому числі спеціальних, із залученням працівників органів МВС, СБУ, ДФС. На вимогу суб'єкта права інтелектуальної власності державний інспектор приймає рішення про залучення такого суб'єкта чи його представника до проведення перевірки.

Державний інспектор з питань інтелектуальної власності є посадовою особою Державної служби інтелектуальної власності України, призначаються на посаду та звільняються з посади головою Державної служби інтелектуальної власності України. Згідно Положення Державні інспектори діють тільки у містах Києві та, областях, де представляють ДСІВ.

Основними функціями державного інспектора є:

● здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних», «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць» та інших актів законодавства у сфері інтелектуальної власності у порядку, встановленому законодавством та Положенням;

● вжиття заходів до припинення незаконного обігу товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності, зокремавилучення з обігу контрафактних примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, вироблених чи імпортованих з порушенням вимог законодавства, а також обладнання і сировини для вироблення дисків і матриць.

З метою недопущення порушень прав інтелектуальної власності державний інспектор здійснює:

● контроль за наявністю договорів на виробництво дисків і правильністю їх укладення;

● контроль за нанесенням спеціального ідентифікаційного коду на всі диски, що виробляються;

● перевірку відомостей і даних, занесених суб'єктом господарювання, що виробляє диски, до спеціальних журналів, ведення яких передбачено законодавством;

● перевірку реєстрації у спеціальному журналі відомостей про обсяги виробництва дисків, замовлень та договорів на їх виробництво;

● контроль за обліком замовлень на виробництво дисків, обсягом їх виробництва, їх зберіганням та відвантаженням,

внесенням відповідних даних до документів складського та бухгалтерського обліку;

● за дозволом проводить проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання;

● видає суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) щодо усунення порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності, виявлених під час проведення перевірок діяльності зазначених суб'єктів, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдженням, прокатом, зберіганням, переміщенням примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, виробництвом, експортом та імпортом дисків і матриць, а також використанням, експортом та імпортом обладнання і сировини для їх вироблення;

● застосовує до суб'єктів господарювання у разі порушення ними законодавства про виробництво дисків спеціальні заходи в межах наданих йому повноважень;

● проводить планові та позапланові перевірки суб'єктів господарювання у процесі використання об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдження, прокату, зберігання, переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та виробництва дисків і матриць, а також використання експорту та імпорту обладнання і сировини для їх вироблення та у разі публічного і повторного виконання, сповіщення, демонстрації або використання іншим способом об'єктів авторського права і суміжних прав;

● проводить огляд речей і документів та вилучає у суб'єктів господарювання примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, які виробляються, розповсюджуються, надаються у прокат, зберігаються, використовуються або переміщуються з порушенням вимог законодавства, обладнання і сировину для їх вироблення, електронну і комп'ютерну техніку для їх відтворення, а також відповідні документи;

Під час виконання своїх обов'язків на державного інспектора покладені права та обов'язки. З метою виконання покладених на нього завдань державний інспектор має право:

♦ перевіряти у суб'єктів господарювання наявність дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності на будь–якій

стадії їх виробництва, розповсюдження, прокату чи провадження іншої діяльності, пов'язаної з їх використанням;

♦ вимагати від суб'єктів господарювання, що використовують об'єкти права інтелектуальної власності, забезпечення надання для ознайомлення реєстраційних, фінансових та інших документів, які підтверджують право суб'єкта господарювання на використання зазначених об'єктів, а від суб'єктів господарювання, що виробляють диски і матриці, також ліцензії на їх виробництво;

♦ проводити огляд та вилучати у суб'єктів господарювання з метою вивчення на необхідний строк, але не більш як 30 днів, об'єкти права інтелектуальної власності у разі, коли є обґрунтована підстава підозрювати вчинення порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;

♦ проводити перевірку та вилучати в разі потреби у суб'єктів господарювання на період до вирішення питання в судовому порядку носії, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, а також перевіряти порядок здійснення технологічних процесів, господарських операцій, пов'язаних з виробництвом, розповсюдженням, прокатом, зберіганням, використанням та переміщенням зазначених носіїв;

♦ перевіряти наявність контрольних марок на введених в обіг примірниках аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, серію та номер контрольних марок і відповідність назви аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, нанесеної на контрольні марки, назві відповідного примірника, а також вилучати примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, на які не наклеєні контрольні марки або на які наклеєні контрольні марки, що мають серію і номер, що не відповідають даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, або на які нанесено назву аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, що не відповідає назві відповідного примірника;

♦ для аудіовізуальних творів кінематографії – також перевіряти наявність у суб'єкта господарювання документів, передбачених ст. 15 Закону України «Про кінематографію» та «Положенням про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1315-98-п;

♦ перевіряти будь-які документи, в тому числі розрахункові, що підтверджують дотримання законодавства з питань інтелектуальної

власності, зокрема у процесі виробництва, експорту дисків і матриць, використання, експорту та імпорту обладнання і сировини для їх вироблення;

♦ отримувати копії документів, що підлягають перевірці, відбирати два зразки кожного диска, виробленого із застосуванням кожної прес-форми, яку було використано або яка могла бути використана для виробництва диска суб'єктом господарювання, і вилучати будь-які документи, пов'язані з виявленими порушеннями законодавства з питань інтелектуальної власності та виробництва, експорту, імпорту дисків і матриць;

♦ вимагати з метою забезпечення захисту інтересів суб'єкта права інтелектуальної власності припинення порушення або вчинення дій, що можуть призвести до порушення законодавства з питань інтелектуальної власності, зокрема у процесі виробництва, розповсюдження, прокату, зберігання та переміщення дисків і матриць;

♦ з метою припинення виявлених порушень законодавства з питань інтелектуальної власності та виробництва, експорту, імпорту дисків залучати в установленому порядку до проведення перевірок представників контролюючих та правоохоронних органів, представників суб'єктів авторського права і/або суміжних прав або уповноважених ними осіб, а також експертів з питань інтелектуальної власності;

♦ порушувати перед уповноваженими органами питання про притягнення юридичних та/або фізичних осіб до відповідальності за порушення законодавства з питань інтелектуальної власності;

♦ вживати в установленому законом порядку спеціальних заходів, у тому числі опечатувати і/або вилучати вироблені, імпортовані чи підготовлені до експорту з порушенням вимог законодавства диски і матриці, обладнання і сировину для їх виробництва, що не відповідають вимогам законодавства, зокрема не пристосовані для нанесення спеціального ідентифікаційного коду, на період до вирішення питання у судовому порядку;

♦ подавати пропозиції щодо обмеження, тимчасової заборони діяльності, тимчасового припинення дії або анулювання ліцензії:

– на виробництво дисків і матриць – Державної служби інтелектуальної власності України;

– на експорт, імпорт дисків і матриць – Мінекономіки України;

♦ надавати в установленому порядку висновки щодо правомірності використання об'єктів права інтелектуальної

власності.

Державний інспектор зобов'язаний:

– у разі виявлення порушень законодавства з питань інтелектуальної власності, що містять ознаки злочину, негайно повідомляти про це відповідні правоохоронні органи;

– при виявлення ознак адміністративного правопорушення за статтями:

– 51-2 КУпАП, «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності»;

– 164-9 КУпАП, «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»;

– 164-13 КУпАП, «Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва», скласти протокол про адміністративне правопорушення та передавати його на розгляд до суду, це право встановлено ст. 255 КУпАП, відповідно якої державні інспектори з питань інтелектуальної власності мають право складати протоколи про вищезазначені адміністративні правопорушення;

♦ проводити перевірки в установленому порядку, оформлювати матеріали перевірки, вести їх облік та передавати на розгляд до суду;

♦ контролювати (перевіряти) стан виконання виданих в установленому порядку ДСІВ і державним інспектором розпоряджень (приписів) щодо усунення виявлених порушень;

♦ з метою захисту прав суб'єкта права інтелектуальної власності взаємодіяти з іншими контролюючими та правоохоронними органами, зокрема органами МВС, митними органами, а також з центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними, громадськими та іншими організаціями чи фізичними особами, уповноваженими представляти інтереси суб'єкта права інтелектуальної власності.

Після проведення перевірки складається акт перевірки, який підписується державним інспектором та усіма особами, які брали участь у проведенні перевірки. У разі призначення експертизи вилучених продукції, до складу якої входять об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема дисків і матриць, та відповідних документів перевірка вважається закінченою після отримання результатів експертизи.

До акта перевірки додаються копії всіх документів та матеріалів перевірки, приписи державного інспектора про усунення виявлених порушень, а у разі складення протоколу про адміністративне правопорушення – копія протоколу. Протокол про адміністративне правопорушення складається відповідно до ст. 256 КУпАП, згідно якої у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається у протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмовлення особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені ст. 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі. Особи, які беруть участь у проведенні перевірки, мають право у письмовій формі висловлювати обґрунтовані зауваження та/або пояснення, які додаються до акта перевірки. У разі незгоди із змістом акта вони підписують такий акт із зауваженнями. Акт перевірки складається у двох примірниках, один з яких залишається у суб’єкта господарювання або його уповноваженої особи, а другий передається Державною службою інтелектуальної власності України. Приписи державного інспектора про усунення виявлених порушень можуть бути оскаржені до ДСІВ або до суду в порядку, визначеному законодавством.

При складанні державним інспектором адміністративних протоколів, такий протокол повинен бути складений відповідно до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що затверджена наказом МВС України від 22 лютого 2001 р. № 185 та наказом МОН України від 4 травня 2005 р. № 273. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності мають

право складати протоколи про адміністративні правопорушення тільки правопорушень, що визначені відповідними статтями КУпАП.

§ 6. Діяльність митних органів у сфері охорони прав інтелектуальної власності

Світова практика свідчить про те, що митні органи відіграють важливу роль у захисті прав власників на об'єкти інтелектуальної власності і, зокрема, торговельної марки, ефективно перешкоджаючи переміщенню контрафактної продукції. За даними Бюро по боротьбі з контрафактною продукцією Міжнародної торговельної палати, контрафактні товари становлять 8 % світового торговельного обороту.

За даними Європейського Союзу, щорічно підробляється 25 млн товарів. З розвитком технологій удосконалюються підробки, тому постає питання про налагодження постійного підвищення кваліфікації митників, удосконалення засобів контролю, створення спеціальних підрозділів на митному кордоні для боротьби з контрафактними товарами.

Митні органи України вживають різних заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні.

Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, є Державна фіскальна служба України. Зазначений орган діє на підставі Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236. Діяльність ДФС України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Основними завданнями ДФС України у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності є:

♦ реалізація державної політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів;

♦ державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів.

ДФС України відповідно до покладених на неї завдань:

♦ здійснює контроль за дотриманням податкового і митного законодавства, законодавства щодо трансфертного ціноутворення, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого законом покладено на ДФС України.

♦ вживає заходів до захисту прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів

♦ здійснює у випадках, передбачених законом, провадження у справах про порушення митних правил та у справах про адміністративні правопорушення. Зокрема, за ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 476 МК України), а також у разі ввезення на митну територію України або вивезення з цієї території контрафактних товарів.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. визначає контрафактні товари, як товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

Наша держава зацікавлена у запроваджені ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності, проте митні органи без підтримки прав власників на об’єкти інтелектуальної власності, інших правоохоронних та судових органів не можуть самотужки боротися з контрафактними товарами.

Важливу роль у запобіганні порушенню прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, відіграє заява правовласника об’єкта інтелектуальної власності до митних органів про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності.

Перелік підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу, затверджено постановою

Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 432.

Відповідно до вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів країни, підставами для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу є:

1. До митного органу подана заява особи, якій відповідно до закону належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, що не включений до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, або особи, яка діє від її імені в межах наданих повноважень.

2. Митними органами офіційно отримана інформація про порушення прав інтелектуальної власності від:

– правоохоронних та контролюючих органів; митних органів України та інших країн;

– міжнародних організацій, до компетенції яких входять питання захисту прав інтелектуальної власності.

3. Декларування товару з торговельною маркою, яка відрізняється від торговельної марки, наявної в митному реєстрі, лише окремими елементами та є схожою з нею настільки, що їх можна сплутати.

§ 7. Правовий статус патентного повіреного в загальній системі охорони прав інтелектуальної власності

Важливу роль у функціонувані системи органів інтелектуальної власності відіграє незалежний інститут патентних повірених, які є представниками у справах інтелектуальної власності. Правовий статус патентних повірених урегульовано Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545, відповідно до якої патентний повірений надає фізичним та юридичним особам, які він представляє допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у Державній службі інтелектуальної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

Патентний повірений повинен бути громадянином України, який: постійно проживає в Україні; має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності; має не

менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності; склав кваліфікаційні екзамени, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного. Водночас, не можуть бути патентними повіреними працівники ДСІВ, а також особи, яким це заборонено відповідно до законодавства.

ДСІВ веде Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), однак вона не відповідає за зобов'язаннями патентних повірених. Патентному повіреному, внесеному до Державного реєстру, присвоюється реєстраційний номер. Цей орган забезпечує публікацію відомостей про патентних повірених, внесених до Державного реєстру, в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У разі, якщо патентний повірений працює за наймом, зазначені відомості щодо нього зобов'язана подавати особа, яка уклала з ним трудовий договір. Патентний повірений має особисту печатку із зазначенням свого прізвища та реєстраційного номера, а також розрахунковий та інші рахунки в установах банків на території України, діє за дорученням особи, яку він представляє. Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу охоронного документа на об'єкт промислової власності, якщо заявка підписана заявником.

Права патентного повіреного

Патентний повірений є незалежним під час виконання професійних обов'язків і керується у своїй діяльності законодавством та цим Положенням.

Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє, виконувати всі пов'язані з цим дії у відносинах з ДСІВ, а також судовими органами, кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами, зокрема: підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо; подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних документів; виконувати платіжні операції; вносити зміни до опису винаходів і креслень; відкликати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності; подавати доповнення, заперечення, скарги; вживати заходів для підтримання чинності охоронних документів; проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження; представляти інтереси власників прав на об'єкти інтелектуальної власності в державних і судових органах тощо; визначати порядок

ознайомлення з інформацією, яка є предметом його професійного, ділового та іншого інтересу, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлювати для неї систему захисту, якщо інше не обумовлено законодавством та дорученням особи, яку він представляє; за погодженням з особою, яку він представляє, передавати свої повноваження іншому патентному повіреному, якщо інше не передбачено дорученням, про це він повинен повідомити ДСІВ.

Патентний повірений має право займатися своєю діяльністю індивідуально або разом з іншими патентними повіреними, створювати патентні агентства, фірми, бюро, контори тощо з правами юридичної особи, а також працювати за наймом.

Обов'язки патентного повіреного

Патентний повірений зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки і додержуватися вимог законодавства, захищати інтереси особи, яку він представляє; зберігати в таємниці відомості, одержані ним під час здійснення своїх професійних обов'язків, зокрема суть порушених особою, яку він представляє, питань, зміст консультацій, порад, роз'яснень тощо; зобов'язаний відмовитися від надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути використані у справі, в якій він вже представляв або консультував іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений.

Положення передбачає порядок набуття та припинення права займатися діяльністю патентного повіреного. Атестацію та реєстрацію патентних повірених здійснює ДСІВ. Для проведення цієї роботи Голова Державної служби інтелектуальної власності України утворює атестаційну та апеляційну комісії.

Атестаційна комісія затверджує порядок проведення кваліфікаційних екзаменів, екзаменаційні завдання, призначає екзаменаторів, приймає рішення про допуск осіб, які мають намір займатися діяльністю патентних повірених, до екзаменів та їх атестацію. У свою чергу, апеляційна комісія розглядає скарги кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, здійснює контроль за додержанням патентними повіреними вимог законодавства та Положення.

Кандидат у патентні повірені визначає спеціалізацію майбутньої діяльності, яка враховується атестаційною комісією під час проведення екзамену. Особи, які успішно склали екзамени, атестуються як представники у справах інтелектуальної власності

(патентні довірені). Відповідне рішення атестаційної комісії затверджує Голова ДСІВ.

Право займатися діяльністю патентного повіреного виникає з дати внесення патентного повіреного до Державного реєстру. Особа, яка не склала кваліфікаційних екзаменів, має право складати їх повторно через рік. Рішення атестаційної комісії про відмову громадянину в атестації як патентного повіреного може бути оскаржено в місячний термін до апеляційної комісії ДСІВ. Апеляційна комісія приймає відповідне рішення в місячний термін з дати одержання скарги. Рішення апеляційної комісії може бути оскаржено Голові ДСІВ, рішення якого є остаточним.

За порушення вимог законодавства України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності і цього Положення рішенням ДСІВ до патентного повіреного можуть бути застосовані такі заходи: попередження; зупинення дії свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) про право займатися діяльністю патентного повіреного на період до одного року; скасування свідоцтва.

Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) також може бути скасовано у разі:

- клопотання патентного повіреного;
- втрати патентним повіреним громадянства України;
- виїзду патентного повіреного на постійне місце проживання за межі України;
- засудження патентного повіреного за вчинення злочину (після набрання вироком чинності);
- обмеження судом дієздатності або визнання патентного повіреного недієздатним;
- систематичного або грубого порушення патентним повіреним вимог актів законодавства України про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності та Положення.

§ 8. Правовий статус представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин

Представники з питань інтелектуальної власності на сорти рослин здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №

1183, яке визначає правовий статус представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, які виступають від імені селекціонерів (авторів сортів), заявників (осіб, які подали заявку на сорт рослин) та власників сортів.

Відповідно до Положення представником може бути особа, яка постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту, а також не менш як п'ятирічний досвід роботи у сфері охорони прав на сорти рослин, пройшла атестацію і одержала свідоцтво представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

Не зважаючи на те, що Реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин веде Держпродспоживслужба, свідоцтво патентного повіреного у сфері правової охорони сортів рослин, видає Державна служба інтелектуальної власності.

Представник має особисту печатку із зазначенням свого прізвища та реєстраційного номера, а також розрахунковий та інші рахунки в установах банків на території України, і діє за дорученням особи, яку він представляє.

Права представника

Представник має право згідно із законодавством за дорученням особи, яку він представляє, вчиняти всі необхідні дії у відносинах з органами виконавчої влади, а також судами, банками, іншими фізичними і юридичними особами, зокрема: підписувати заяви, клопотання, описи тощо; подавати та отримувати матеріали, що стосуються охоронних документів на сорти рослин; здійснювати платіжні операції; вносити зміни до матеріалів заявки на сорти рослин; відкликати заявки на видачу охоронних документів на сорти рослин; вносити доповнення, заперечення до заявки на сорти рослин, подавати скарги; вживати заходів для підтримання чинності патенту на сорти рослин; проводити наукові дослідження, у тому числі патентні; представляти інтереси власників прав на сорти рослин в органах виконавчої влади, судах тощо.

Обов'язки представника

Представник зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки і дотримуватися вимог законодавства, захищати інтереси особи, яку він представляє; зберігати в таємниці відомості, отримані ним під час виконання своїх професійних обов'язків, зокрема стосовно суті порушених особою, яку він представляє,питань, консультацій, порад, роз'яснень тощо. Він зобов'язаний відмовитися від надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути використані у справі, з питань якої він уже представляв

або консультував іншу особу з протилежних інтересів і спір не був розв'язаний.

Що стосується набуття та припинення права на зайняття діяльністю
представника у справах сортів рослин та порядок анульованння свідоцтва, вони майже тотожні – патентних повірених, що були розглянуті у попередньому підрозділі пудручника.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

√ Розкрийте систему органів державного управління у сфері охорони прав інтелектуальної власності.
√ Яку роль відіграють в охороні прав інтелектуальної власності органи загальної компетенції.
√ Назвіть органи спеціальної компетенції.
√ Щодо яких об'єктів інтелектуальної власності здійснює свою діяльність ДСІВ.
√ Які органи здійснюють контрольно-наглядову діяльність у сфері охорони прав на сорти рослин.
√ Розкрийте повноваження державних інспекторів з питань інтелектуальної власності.
√ Щодо яких об'єктів інтелектуальної власності здійснюють свою діяльність державні інспектори з питань інтелектуальної власності.
√ Розкрийте яку діяльність в охороні прав інтелектуальної власності відіграють митні органи.
√ Розкрийте правовий статус патентного повіреного.

РОЗДІЛ V

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Загальні положення про юридичну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

Юридичну відповідальність полягає в установленні для правопорушника негативних наслідків і служить відновленню порушених прав і нерозривно пов'язана із негативною реакцією держави на правопорушення і суб'єкта, винного у вчиненні правопорушення.

Підставою юридичної відповідальності є наявність правової норми, що передбачає склад правопорушення, юридичного факту скоєння правопорушення або правозастосовного акта, що набрав чинності. Під нормою права (правовою або юридичною нормою) розуміють загальнообов'язкове правило поведінки, що встановлено або санкціоновано компетентним органом держави та забезпечується державним примусом, за її порушення передбачена юридична відповідальність.

Інституту юридичної відповідальності притаманні ряд принципів, на яких базується реалізація юридичної відповідальності, серед них:

– принцип законності юридичної відповідальності;

– принцип невідворотності юридичної відповідальності;

– принцип справедливості юридичної відповідальності.

Юридична відповідальність являє собою комплексний правовий інститут за незаконне використання об'єктів права інтелектуальної власності або інше умисне порушення, який охоплює сукупність правових норм, що закріплюють, види, засоби й порядок застосування заходів юридичної відповідальності до порушників за порушення суб'єктивних прав суб'єктів права інтелектуальної власності на належні їм об'єкти інтелектуальної власності. Будь-яка форма юридичної відповідальності застосовується за вчинення певного правопорушення.

За характеристиками видів правопорушень розрізняють такі основні види юридичної відповідальності: дисциплінарна, цивільна, адміністративна, кримінальна.

Юридична відповідальність застосовується лише за певних обставин, передбачених законом, які називаються підставою відповідальності. Такою підставою є факт вчинення правопорушення. Юридична відповідальність застосовується лише до тих, хто вчинив правопорушення, тобто порушив норму права, закон, адже юридична відповідальність особи має індивідуальний характер (ст. 61 Конституції України).

Ознаки юридичної відповідальності:

♦ виникає тільки за наявності правопорушення;

♦ здійснюється за умови встановлення складу правопорушення; має зовнішній характер;

♦ негативна реакція держави на правопорушення та суб'єкта, винного в його вчиненні;

♦ до винної особи застосовуються один з видів державного примусу у формах каральних і правовідновлювальних заходів, що здійснюється компетентним органом відповідно до закону та при дотриманні певного процедурно-процесуального порядку та форм;

♦ виражається в обов'язку оправопорушника зазнати певних втрат особистого організаційного чи матеріального характеру.

§ 2. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність

Трудове законодавство має безпосереднє відношення до права інтелектуальної власності. Це може бути пов'язане із створенням об'єкта інтелектуальної власності. Наприклад, у разі, якщо такий об'єкт інтелектуальної власності був створений працівником при виконанні ним трудових відносин, а також у разі порушення прав власника комерційної таємниці, винні особи несуть відповідальність у рамках трудових відносин. Так, за недотримання режиму роботи з інформацією, що складає комерційну таємницю, до працівників суб'єкта господарювання може бути застосована дисциплінарна і матеріальна відповідальність. Особа, яка протиправно використовувала комерційну інформацію, що належить суб'єкту господарювання, зобов'язана відшкодувати завдані йому такими діями збитки відповідно до закону.

За порушення режиму комерційної таємниці до працівника можуть бути застосовані наступні дисциплінарні санкції передбачені ст. 147 КЗпП. Крім того, застососування до винної особи юридичної

відповідальності за розголошення відомостей в рамках трудового права і цивільного права дозволяють оперативно реагувати на факти порушення режиму «комерційної таємниці» і одержувати відшкодування збитку, заподіяного таким розголошенням.

Працівники підрозділів у сфері охорони інтелектуальної власності при виконанні своїх трудових обов'язків можуть притягатися до відповідальності, передбаченої трудовим законодавством. Чинним Кодексом законів про працю України встановлено два види такої відповідальності: дисциплінарна (ст. 140) та матеріальна (ст. 130).

Відповідно до ст. 147 КЗпП України за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:1) догана; 2) звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника. На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій ст. 147-1 КЗпП України.

Відповідно до ст. 149 КЗпП України до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Крім дисциплінарного стягнення трудовим законодавством передбачається можливість настання матеріальної відповідальності працівників (Глава IX ст. ст. 130-138 КЗпП України).

Матеріальна відповідальність розглядається як обов'язок працівника відшкодувати заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків шкоду. Наприклад, якщо була укладена угода про матеріальну відповідальність за розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю, працівник так само відповідає матеріально, у розмірах передбачених угодою сторін.

При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника.Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством. За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

До матеріальної відповідальності можуть бути притягнуті не тільки особи, які уклали трудовий договір про матеріальну відповідальність, але й інші працівники, включаючи державних службовців. На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержані підприємством, установою, організацією прибутки і за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене.

Відповідно до трудового законодавства до працівника може застосовуватися: матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку (ст. 132); обмежена матеріальна відповідальність (ст. 133); повна матеріальна відповідальність (ст. 134).

Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку.

За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві.

Обмежена матеріальна відповідальність працівників.

Згідно з чинним законодавством обмежену матеріальну відповідальність несуть:

1) працівники – за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, – у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. В такому ж розмірі працівники несуть матеріальну відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;

2) керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники – у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям, випускові недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних, грошових чи культурних цінностей.

Повна матеріальна відповідальність.

За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві.

§ 3. Цивільно-правова відповідальність

Відповідно до чинного законодавства України з охорони інтелектуальної власності та відповідно до ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого

немайнового або майнового права та інтересу, заходи захисту також застосовуються і в разі оспорювання права. Зокрема, відповідно до ст. 3 Цивільно-процесуального кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав. Як бачимо, метою звернення до суду є не тільки захист порушених прав, але й поновлення і визнання оспорюваних прав. У даному випадку особа, яка звернулася до суду, стверджує, що інша особа порушує її права, або оспорює наявність у неї суб'єктивного матеріального права.

В залежності від того хто є стороною спору пов'язаного з порушенням прав інтелектуальної власності, такій спір підлягає розгляду у суді загальної юрисдикції, якщо однією із сторін спору є фізична особа, щодо розгляду спору юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, то такий спір підлягає розгляду господарським судом.

Цивільно-правовий спосіб захисту включає як загальні, так і спеціальні цивільно-правові засоби захисту права інтелектуальної власності.

До загального способу захисту цивільних прав та інтересів відносяться:

1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

3) припинення дії, яка порушує право;

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) примусове виконання обов'язку в натурі;

6) зміна правовідношення;

7) припинення правовідношення;

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Одним із дієвих способів захисту цивільних прав є обов'язок винної особи відшкодувати заподіяні протиправними діями збитки та відшкодування майнової шкоди.

Особа, якій завдано збитків у результаті порушення права на об'єкт інтелектуальної власності, має право у судовому порядку на відшкодування збитків та відшкодування майнової шкоди. Наприклад, в ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», прямо передбачено право особи подавати позови про

відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій. Такими збитками можуть бути втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням об'єкта інтелектуальної власності, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), а також доходи, які суб'єкт інтелектуальної власності міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушене (упущена вигода).

У разі незаконного використання об'єкта інтелектуальної власності, якщо порушник одержав дохід, потерпілий має право вимагати відшкодування збитків та втраченої вигоди в розмірі не меншому, ніж сума отриманого доходу. Так, у разі порушення авторського права, автор чи інша особа право якої порушено, має право щодо відшкодування заподіяних збитків право вибору – вимагати від порушника нести матеріально-майнову відповідальність, тоб-то порушник авторського права повинен чи/або:

- компенсувати заподіяну шкоду;
- повернути позивачеві неправомірно одержані від незаконного використання доходів або грошової винагороди замість відшкодування збитків та повернення доходів.

На порушника судом може бути здійснено накладання штрафу у розмірі встановленим чинним законодавством.

Інший приклад. За розголошення комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної влаcності може нести цивільно-правову відповідальність відповідно до ст. 440 ЦК України, згідно якої заподіяна шкода повинна бути відшкодована в повному обсязі. При цьому, ст. 440 зазначеного кодексу встановлено, що відшкодування моральної шкоди не пов'язано з відшкодуванням матеріальної, а розмір відшкодування визначається судом.

Збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій, визначених Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р., як недобросовісна конкуренція, підлягають відшкодуванню за позовами зацікавлених осіб у порядку, визначеному цивільним законодавством України.

Цивільно-правовий спосіб захисту може здійснюватися і в кримінальній справі. Особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом

разом з кримінальною справою.

Цивільний позов може бути пред'явлений як під час досудового слідства і дізнання, так і під час судового розгляду справи, але до початку судового слідства. Відмова у позові в порядку цивільного судочинства позбавляє позивача права пред'являти той же позов у кримінальній справі. Особа, яка не пред'явила цивільного позову в кримінальній справі, а також особа, цивільний позов якої залишився без розгляду, має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства. До суб'єкта, який порушив правові відносини у сфері інтелектуальної власності може бути застосована цивільно-правова конфіскація.

Цивільно-правова конфіскація у сфері інтелектуальної власності може застосовуватися у вигляді санкції за правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми укладання форми правочину при здійсненні продажу об'єкта інтелектуальної власності шляхом купівлі-продажу (ст. 218 ЦК), під впливом обману (ст. 230 ЦК), під впливом насильства (ст. 231 ЦК), а також іншими статтями цивільного кодексу. У такому випадку, основним майновим наслідком правочину, визнаного недійсним з вищезазначених підстав, є двостороння реституція: сторони поновлюються у попередньому становищі, тоб-то об'єкт інтелектуальної власності повинен бути повернутий до його первісного власника. У разі неповернення такого об'єкта, судом, до винної особи може бути застосована цивільно-правова конфіскація. У разі неможливості повернення об'єкта інтелектуальної власності його власникові, винна особа зобов'язана відшкодувати його вартість.

Правові наслідки недійсності правочину встановлені ст. 216 ЦК України. Додаткові майнові наслідки для винної особи передбачені частиною 2 ст. 230 ЦК, відповідно якої, сторона, яка застосувала обман, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.

Антимонопольним законодавством, зокрема, Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», також передбачена цивільно-правова відповідальність у сфері недобросовісної конкуренції.

Суд також може захистити цивільне право або інтерес суб'єкта інтелектуальної власності іншим способом, що встановлений договором або законом.

До спеціального цивільно-правового засобу захисту права інтелектуальної власності, ст. 432 ЦК України відносить:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Наприклад, Законом України «Про авторське право і суміжні права» передбачено, що суд має право прийняти рішення про стягнення із правопорушника авторського право або суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення.

Цивільно-правовий засіб захисту права інтелектуальної власності передбачений і митним законодавством України у разі порушенні прав інтелектуальної власності при переміщення товарів через митний кордон України, які є контрафактними. Відповідно до норм Митного кодексу України контрафактні товари – це товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

За порушення митного законодавства та законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності особа може здійснювати цивільно-правовий спосіб захисту суб'єктивних прав шляхом притягнення винних осіб до цивільної відповідальності.

Крім майнової відповідальності чинне законодавство у сфері інтелектуальної передбачає право особи на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Збитки, що заподіяні неправомірними діями правохоронних органів, митних органів, спеціалізованих установ, організацій та їх

службових осіб під час виконання мини своїх службових обов'язків, відшкодовуються на загальних підставах відповідно до закону. Такими є цивільне законодавство і Закон України «Про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і слідства» від 1 грудня 1996 р.

§ 4. Господарсько-правова відповідальність

Розвиток господарських відносин, збільшення різноманітності організаційно-правових форм господарювання призвели до значної кількості використання суб'єктами господарювання різноманітних об'єктів права інтелектуальної власності. Гл. 16 ГК України передбачено право суб'єктів господарювання використовувати у господарській діяльності об'єкти інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 154 ГК України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються господарським кодексом та іншими законами. До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених господарським кодексом та іншими законами.

Використання у господарській діяльності об'єктів інтелектуальної власності, крім іншого, призводить незаконного використання об'єктів інтелектуальної власності, в результаті чого порушуються суб'єктивні права суб'єктів права інтелектуальної власності. Здійснення порушень шляхом незаконного використання об'єктів інтелектуальної власності негативно впливає на стан правопорядку у сфері господарювання.

В господарських справах про захист прав інтелектуальної власності, як і в цивільних справах, суд може постановити рішення, окрім застосування негайних превентивних заходів щодо порушення прав інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів, також рішення про: зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням зазначених прав; вилучення з цивільного обороту та знищення товарів, виготовлених або введених в такий оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, а також матеріалів і знарядь, що використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням цих прав; відшкодування збитків, грошове стягнення

замість відшкодування збитків, за неправомірне використання прав інтелектуальної власності; припинення порушення прав інтелектуальної власності; задоволення інших вимог позивача, передбачених законодавством України.

У сфері господарювання застосовується специфічний вид юридичної відповідальності, що іменується господарсько-правовою відповідальністю чи господарсько-правовими санкціями.

Система актів законодавства, що передбачають випадки застосування відповідальності у господарських відносинах, вид, форму та розмір санкцій, що застосовуються до порушника, містить нормативно-правові акти різної юридичної сили. Зокрема, Господарський кодекс України, який містить розділ V «Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання», що складається з п'яти глав і 48 статей (статті 216-262); Цивільний кодекс України, зокрема: ст. 22 «Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди», ст. 23 «Відшкодування моральної шкоди», гл. 29 «Захист права власності» (статті 386-394), гл. 82 «Відшкодування шкоди» та ін.; Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та ін.

Відмінною рисою господарсько-правової та цивільно-правової відповідальності є те, що основною її метою стає не покарання за недотримання встановленого правопорядку, а відшкодування заподіяної шкоди. Більш того, особливістю господарсько-правової відповідальності є те, що суб'єктами порушених прав є підприємства, установи, організації, а також інші юридичні особи (у тому числі, іноземні), та фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності. Однак, заподіяна шкода повинна бути доведена у суді.

Слід зазначити, що господарські суди розглядають справи щодо порушення майнових прав у порядку виключної підсудності. Відповідно до частини четвертої ст. 16 ГКП України справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення.

Правопорушення як фактична підстава юридичної відповідальності в господарському праві також має свої особливості. Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених господарським кодексом, іншими законами та договором. Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів

громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у цій сфері.

Відповідно до частини третьої ст. 216 ГК України потерпіла сторона має право: на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі; передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, чи є застереження про це в договорі; сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язання, а також відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання прийнятих зобов'язань у натурі.

Господарсько-правова відповідальність, як і будь-яка інша юридична відповідальність, забезпечується державним примусом. Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції. Також норми ГК України передбачають застосовуванняя адміністративно-господарських санкцій.

§ 5. Адміністративно-правова відповідальність

Чинним адміністративним законодавством передбачена адміністративна відповідальність за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності.

Основним джерелом норм, які встановлюють адміністративну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності є Кодекс України про адміністративні правопорушення. Проте, паралельно з КУпАП діють й інші нормативно-правові акти які встановлюють адміністративну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. Таким кодифікованим актом є Митний кодекс України, яким встановлено адміністративну відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 9 КУпАП «адміністративним правопорушенням визначають протиправну, винну (умисну або необережну) дію чи бездіяльність, яка посягає на громадський

порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність». Підставою для притягнення до адміністративної відповідальності є вчинення особою адміністративного порушення, що містить склад адміністративного порушення, і застосовування відповідних адміністративних стягнень в залежності від виду правопорушення щодо об'єкта інтелектуальної власності, відповідальність за порушення яких передбачена різними галузями права.

Особливість адміністративного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності полягає в тому, що її нормами передбачено, як адміністративну відповідальність за вчинення незаконних дій щодо об'єктів права інтелектуальної власності, так і захист майнових інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності, права яких порушено такими діями.

У зв'язку з тим, що правовідносини щодо окремих об'єктів права інтелектуальної власності регулюються спеціальними законами, при провадженні в адміністративній справі слід керуватися положеннями того спеціального закону, яким передбачено охорону особистих немайнових і майнових прав авторів та їхніх правонаступників (права, пов'язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва), і прав виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення, а також прав винахідників.

Адміністративна відповідальність за порушення у сфері інтелектуальної власності, передбачена нормами статей 51-2, 83-1, 156-3, 164-3, 164-6, 164-9, 164-13 КУпАП та нормами ст. 476 Митного кодексу України у вигляді штрафу та конфіскації і може бути застосована тільки судом. На відміну від чинного КУпАП новий Митний кодекс України визначає більш дієву адміністративну санкцію за незаконне використання об'єктів права інтелектуальної власності. Розмір штрафу в Митного кодексу України диференційований за суб'єктом вчинення адміністративного проступку.

Розглянемо норми цих статей. *Стаття 51-2 «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності»,* передбачає відповідальність за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми,

бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Об'єктивна сторона цього правопорушення полягає у незаконному використанні об'єктів права інтелектуальної власності, привласненні права на цей об'єкт або іншого умисного порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом.

Стаття 83-1. «Порушення законодавства про захист рослин».

Порушення законодавства про захист рослин:

1) поширення шкідливих організмів внаслідок порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення;

2) екологічно не обгрунтоване здійснення захисту рослин;

3) неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про загрозу посівам, деревним насадженням, іншій рослинності відкритого та закритого грунту, а також продукції рослинного походження від шкідливих організмів;

4) завезення на територію України та реалізація засобів захисту рослин, а також речовин і сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань і реєстрації;

5) ухилення від пред'явлення або непред'явлення засобів захисту рослин для проведення їх огляду, дослідження;

6) недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що призвело до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного походження, а також забруднення довкілля, – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від десяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об'єктом правопорушення може бути насіння та садівний матеріал, які відносяться до селекційних досягнень охороняємих законом.

Стаття 156-3. «Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів».

Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу – тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами – від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реклама будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), що містить зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів, –тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спонсорування будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від двохсот до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об'єктивна сторона цього правопорушення полягає у незаконній рекламі об'єктів права інтелектуальної власності.

Суб'єктом правопорушення можуть бути посадоі особи та фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності.

Стаття 164-3 КУпАП. «Недобросовісна конкуренція», передбачає відповідальність за порушення використання чужих позначень шляхом незаконного копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, а також отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця.

Об'єктом правопорушення є об'єкти інтелектуальної власності у сфері недобросовісної конкуренції. Недобросовісної конкуренцією відповідно до ст. 32 ГК України визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, що здійснюються шляхом неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання, створенням перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, а також неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці та інші дії встановлені законом.

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 164-3 КУпАП, полягає у незаконному копіюванні форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені. Умисному поширенні неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, а також отриманні, використанні, розголошенні комерційної таємниці та конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця.

Визначення комерційної таємниці міститься в ч. 1 ст. 36 ГК України, згідно якої відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону.

Стаття 164-6 КУпАП. «Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів», шляхом демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів;

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

Крім адміністративної відповідальності за порушення цієї статті також передбачена конфіскація грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Об'єктом правопорушення є суспільні відносини, пов'язані з демонструванням і розповсюдженням фільмів як творів кінематографії.

Об'єктивна сторона правопорушення полягає у вчиненні дій, які виражені у порушенні демонструванням і розповсюдженням фільмів, виготовлення копій, тиражування. Документом, якаий засвідчує право на демонстрування і розповсюдження фільмів є державне посвідчення. У разі відсутності в особи державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, такі дії є противоправними.

Суб'єкт правопорушення можуть бути громадяни та посадові особи, які не мають державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Стаття 164-9 КУпАП. «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 або 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.

Об'єктивна сторона правопорушення полягає у вчиненні дій, які здійснюються шляхом незаконного розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які невідповідають носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок.

Відповідно до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23 березня 2000 р.

розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, а також їх прокат дозволяється лише за умови їх маркування контрольними марками.

Для притягнення особи до адміністративної відповідальності за цією статтею достатньо щоб правопорушник вчиним правопорушення відносно одного із об'єктів інтелектуальної власності чи/або їх совокупності.

Стаття 164-13 КУпАП. «Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва».

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об'єктивна сторона правопорушення полягає у вчиненні дій, що порушують законодавство, що регулює законодавства виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва.

Зазначені відносини регулюються Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17 січня 2002 р. та іншими нормативними актами, що регулюють ці відносини.

Для притягнення особи до адміністративної відповідальності за цією статтею достатньо порушення ліцензійніх умов провадження господарської діяльності щодо об'єктів інтелектуальної чи/або імпорту обладнання та сировини для їх виробництва.

Суб'єкт правопорушення може як посадова особа суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність пов'язаною з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, а також фізичні особи.

Слід зазначити, що ст. 8 Закону «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» надає право ДСІВ застосовувати до винних суб'єктів фінансові санкції, у вигляді штрафів у разі:

– здійснення господарської діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування, матриць без ліцензії – 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 5000 нмдг;

– виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів – 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 3000 нмдг;

– виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць без дозволу осіб, яким належить авторське право та/або суміжні права, – 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 3000 нмдг;

– експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини, передбачених Законом, без наявності ліцензії – 200 відсотків вартості імпортованої чи експортованої продукції, але не менше 3000 нмдг;

– невиконання вимог щодо технологічного забезпечення виробником нанесення на дисках для лазерних систем зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів ліцензованим обладнанням – 5000 нмдг.

При повторному порушенні ліцензійних умов протягом дії ліцензії до суб'єктів господарювання фінансові санкції, застосовуються у подвійному розмірі.

Диски для лазерних систем зчитування виготовлені, імпортовані або ті, що експортуються з порушенням вимог Закону, а також обладнання та сировина, імпортовані з порушенням вимог Закону, підлягають вилученню до вирішення питання у судовому порядку. Крім того, прибуток, отриманий в результаті діяльності з порушенням вимог Закону, стягується у судовому порядку та зараховується до Державного бюджету України.

Як уже наголошувалося, адміністративна відповідальність за незаконенне використання об'єктів права інтелектуальної власності або інше порушення апв інтелектуальної власності, містяться в інших законодавчих кодифікованих актах, зокрема у Митному кодексі України.

Стаття 476. МК України. «Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності».

Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом

прав інтелектуальної власності – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням права інтелектуальної власності.

За порушення митних правил можуть бути накладені такі адміністративні стягнення: 1) попередження; 2) штраф; 3) конфіскація товарів, транспортних засобів комерційного призначення (с. 461 МК).

Об'єктом правопорушення є встановлений порядок переміщення через митний кордон України об'єктів інтелектуальної власності.

Об'єктивна сторона правопорушення виражається у вчиненні дій, які полягають у незаконному переміщенні об'єктів інтелектуальної власності через митний кордон України. Під переміщенням треба розуміти ввезення на митну територію України об'єктів інтелектуальної власності у будь-який спосіб і будь-яким способом. Обов'язковою ознакою цього правопорушення є місце його вчинення – митний кордон України.

Адміністративна відповідальність за порушення передбачені нормами указаних статей, настає у випадку, коли зазначені дії не спричинили матеріальної шкоди у великому розмірі.

До складу законодавчих актів, що містять норми про адміністративно-господарську відповідальність, належить Господарський кодекс України, норми статей якого передбачають адміністративну відповідальність (ст. ст. 251-252).

Антимонопольний комітетУкраїни застосовує юридичну, у тому числі й адміністративну відповідальність відносно порушень, які предбачені главами 2, 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а саме за такі їх види:

- неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки;
- неправомірне використання товару іншого товаровиробника;
- копіювання зовнішнього вигляду виробу;
- порівняльна реклама;
- неправомірне збирання комерційної таємниці;
- розголошення комерційної таємниці;
- схилення до розголошення комерційної таємниці;
- неправомірне використання комерційної таємниці.

Вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладання Антимонопольним комітетом України штрафів, передбачених законодавством.

Що стосується адміністративних способів захисту права інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів прав суб'єктів права інтелектуальної власності, то відповідно до ст. ст. 23, 24 КУпАП вони застосовуються у вигляді адміністративних стягнень, які є мірою відповідальності з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Такими видами адміністративних стягнень можуть бути: попередження; штраф; оплатне вилучення або конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; виправні роботи або адміністративний арешт.

§ 6. Кримінальна відповідальність

Поряд з нормами трудового, цивільного, господарського, адміністративного, митного та антимонопольного законодавства, захист прав інтелектуальної власності здійснюється і в кримінальному порядку.

Підставою кримінальної відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.

Відповідно до частини першої ст. 50 КК України покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Кримінальній відповідальності за нижче наведені злочини підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. Кримінальним законодавством України передбачена відповідальність за порушення прав на окремі об'єкти права інтелектуальної власності за такі злочини:

Стаття 176. «Порушення авторського права і суміжних прав».

Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і 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, – 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 та знищенням 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 у 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 та знищенням 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 або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, – караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.

Стаття 177. «Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію». 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 значному 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 та знищенням 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 у 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 та знищенням 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 або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, – караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

У статтях 176 та 177 КК України матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 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.

Стаття 203-1. «*Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва*».

Незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах, –караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих розмірах, – караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням дисків для

лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.

Під значним розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у двадцять разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 216. «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок». Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних елементів, – караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами.

Стаття 229. «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару». За незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, – караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, – караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, – караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

Матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує нмдг, 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.

Стаття 231. «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю таємницю». Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, – караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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 однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наведене свідчить, що кваліфікуючою ознакою злочину передбачених нормами ст. ст. 176, 177, ст. 203-1, 229 КК України, є завдання матеріальної шкоди, тоді як нормами ст. ст. 231, 232 того ж кодексу, кваліфікуючою ознакою злочину є спричинення особою істотної шкоди особі яка володіє комерційною таємницею. На жаль, законодавець, безпосередньо у кримінальному кодексі не вказує, що він розуміє під істотною шкодою.

До винної особи суд може застосувати такі види покарань: штраф; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; виправні роботи; конфіскація майна; арешт; обмеження або позбавлення волі на певний строк. Максимальний строк позбавленням волі становить шість років і передбачений ч. 3 ст. 176 КК України, тоді як максимальний штраф складає від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (ч. 3 ст. 229 КК України).

Враховуючи складність пов'язаної із охороною та захистом порушених прав у сфері інтелектуальної власності, слід зазначити, що більшість суб'єктів прав інтелектуальної власності не мають фінансових можливостей щодо захисту порушених справ, особливо це стосується їх захисту у цивільному процесі. В кращому випадку такі суб'єкти вимушені звертатися для захисту порушених прав до патентних повірених. При цьому це не стосується кримінальних справ, де у разі притягнення до кримінальної відповідальності особи, позивач не платить держмито при подачі цивільного позову в кримінальній справі, але може розраховувати на додаткові докази у справі за рахунок державного обвинувачення.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

- √ Що ви розумієте під юридичною відповідальністю за порушення у сфері інтелектуальної власності.
- √ Назвіть підстави застосування дисциплінарної та матеріальної відповідальності.
- √ Як ви розумієте цивільно-правовий засіб захисту.
- √ Назвіть підстави адміністративної відповідальності за незаконне використання об'єктів права інтелектуальної власності.
- √ Які органи застосовують заходи адміністративної відповідальності за незаконне використання об'єктів права інтелектуальної власності.
- √ Назвіть підстави притягнення особи до відповідальності АМКУ.
- √ Назвіть підстави притягнення до кримінальної відповідальності за порушення об'єктів інтелектуальної власності.
- √ Назвіть способи захисту майнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ VI

ОБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

§ 1. Розвиток законодавства про авторське право і суміжні права

Історія авторського права веде свій початок з появи друкування, і перший відомий державний акт щодо охорони авторського права стосувався саме охорони літературних творів, а перша міжнародна конвенція – захисту авторських прав в інтересах книговидавців. Саме з розвитком друкарської справи, вкладанням чималих коштів в цю справу, постало питання забезпечення охорони прав власників. Під тисном книговидавців в Англії і Франції книготорговцям стали надавати певні привілеї у вигляді виключних прав на відтворення друкованих копій та їхнє поширення протягом обмеженого строку, а у випадку порушення цих прав здійснювалися примусові засоби щодо порушників у вигляді накладання штрафів, арешту та конфіскації копій.

Батьківщиною авторського права вважається Англія, де у 1710 р. було видано перший авторський закон, що більше відомий під назвою «Статут королеви Анни», за яким автору надавалось виключне право на опублікування твору протягом 14 років з моменту його створення з можливістю продовження такого права за життя автора ще на 14 років, а також надавалось право передавати це право торговцю. Після цього відповідні закони, нормативні акти щодо авторського права стали з'являтися в інших країнах світі. Дія законів поширювалася на спектаклі, географічні карти та інші твори. Так французький закон ввів норму – право слідування, яка відносилася до прав спадкоємців автора та поширювала дію майнових прав після смерті автора.

В епоху французьких буржуазних революцій було прийнято два важливих законодавчі акти. Так, Декретом від 1791 р. було проголошено свободу театрів, що знаходяться під контролем муніципалітетів та визнано за авторами драматичних творів виключне право на театральну постановку протягом усього життя автора та п'яти років після його смерті. Декрет 1793 р. одночасно надав

авторам різного роду письмових творів, композиторам, художникам та графікам виключне право продавати, передавати для продажу, поширювати свої твори на території Республіки, а також надавати повністю чи частково право власності на них.

Слід відзначити, що на відміну від Англії та Франції, де авторські права розглядалися як право власності, що мають економічну цінність, в Німеччині авторське право розглядали не тільки як матеріальну вигоду, але й право на ім'я автора.

Перехід до авторського та патентного права як власності отримав найбільше поширення в XIX столітті, з прийняттям у більшості європейських країн авторських і патентних законів, якими права власників у галузі літератури, мистецтва та науки, а більше – технічної творчості були прирівняні до класичного права власності. При цьому, важливе значення відводилося економічній цінності новинки та її ефекту, який вона могла надати, навіть і у тому разі, коли винагорода була лише за факт створення новинки. Більш того, такі результати відносились і до рухомого майна.

Першою міжнародною багатосторонньою угодою, яка стосувалася авторських прав, стала прийнята 9 вересня 1886 р. Підписавши Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів, десять країн заснували Міжнародний союз з охорони літературних і художніх творів. З 26 жовтня 1995 р. членом Конвенції є й Україна.

Бернська конвенція базується на таких основних принципах, відповідно до яких:

● твір, що одержав правову охорону в одній з держав – членів Союзу, одержує також охорону на території всіх країн – учасниць цього Союзу;

● охорона надається в силу створення твору і не обумовлюється в його реєстрації у відповідному Відомстві;

● володіння наданими правами та їхня реалізація не залежить від надання охорони в країні походження твору.

В 1952 р. на конференції в Женеві була прийнята Всесвітня конвенція про авторське право. З прийняттям цієї Конвенції розпочалося прийняття інших міжнародних конвенцій, які направлені на міжнародне регулювання окремих проблем авторського і суміжних прав.

Інноваційні закони, що відбувалися в Європі у XVIII столітті не залишалась осторонь Російську імперію до складу якої входила і Україна. Розвиваючи свою промисловість та маючи потужну й визнану у світі літературу, Росія об'єктивно потребувала

відповідного законодавства, яке повинно було регулювати ці відносини.

Першим професійний гонорар в Росії отримав О. С. Пушкін, якому за видання поеми «Руслан та Людмила» в 1820 р., було виплачено авторську винагороду. Тривалий час в Росії зберігалася державна монополія на книговидання та книготоргівлю. В подальшому норми цензури регулювали питання, що мали відношення до книговидання, авторського права. Так, «Цензурный устав» 1828 р. включав розділ «О сочинителях и издателях книг», який надавав авторам виключні права на власні твори протягом життя автора і його спадкоємцям протягом 25 років після смерті автора. В подальшому цей термін був збільшений до 35 років. «Цензурний устав» фактично став першим нормативним актом щодо авторських прав в Росії.

В 1830 р. був прийнятий ще один закон – «Положение о правах сочинителей», у якому визначено поняття «контрафактності» та передбачалася відповідальність за неї, а у 1845 р. був прийнятий закон щодо авторських прав композиторів, в 1846 році – прав художників і архітекторів. В 1874 р. в Росії створюється Товариство російських письменників і драматургів, яке займалося захистом авторських прав, виплачувало авторські гонорари, в тому числі через створену мережу агентів. В театральній сфері закріплювалися права на авторські гонорари, а також права виконавців, нормативно запроваджені відсоткові відрахування від зборів за театральні постановки на користь авторів. Для забезпечення ефективного захисту прав авторів творів та їх користувачів Державною Радою Російської імперії, в 1897 р. було прийнято рішення щодо розробки нового закону у цій сфері, який був прийнятий під назвою «Положение об авторском праве» в 1911 р. Цей закон, який діяв на території Росії, хоча і не в повному обсязі відповідав правам авторів країн, які входили до Бернської конвенції. Наприклад, автору дозволялося писати тільки російською мовою, але все ж цей нормативно-правовий став значним кроком у розвитку авторських прав у Російській імперії.

Після створення в 1922 р. СРСР 30 січня 1925 р., Постановою ЦВК і РНК СРСР «Об основах авторского права», був прийнятий перший нормативний акт нової держави щодо авторського права, а в 1928 р. було прийнято інший нормативний акт: «Основы авторского права», яким крім іншого, встановлювалися тверді ставки авторського гонорару.

Прийняті закони відповідали духу свого часу. За всіма авторами визнавалося виключне право на створені ними твори. Так, за законом

1925 р. чинність авторських праву діяла протягом 25 років з часу першого видання або першого публічного виконання твору, а за законом 1928 р., чинність авторських прав стало довічним відносно більшості творів автора. Використання творів допускалося тільки на підставі догорів з власниками творів. Основами авторського права передбачалося право на вільне використання твору шляхом публічного використання з виплатою автору гонорару тощо.

В Україні Закон УРСР «Про авторське право» був прийнятий 6 лютого 1929 р. Цей закон передбачав можливість примусового викупу авторського права на будь-якій твір за рішенням Уряду СРСР або УРСР, але в практичній діяльності він майже не застосовувся. Цей закон в Україні діяв до 1961 р., до прийняття «Основ цивільного законодавства СРСР і радянських республік», розділ четвертий яких присвячений авторському праву.

В 1930-60 р. р. активний захист авторських прав в Україні здійснювало Управління захисту авторських прав. Для організації і здійснення управління авторськими правами в Україні було створено Агентство із захисту авторських прав, яке в 1938 р. увійшло до Всесоюзного управління з охорони авторських прав (ВУОАП), на базі якого в 1973 р. було створено Всесоюзне агентство з авторських прав (ВААП), яке стало єдиним представником авторів з питань авторського права.

В союзних республіках існували республіканські відділення ВААП. ВААП було посередником між авторами і видавництвами, між радянськими авторами і зарубіжними видавництвами, між зарубіжними авторами і радянськими видавництвами. ВААП збирало і розподіляло авторську винагороду за використання творів радянських та іноземних авторів в СРСР, а також за використання творів радянських авторів за кордоном. Авторські права в СРСР були значно звужені і не відповідали міжнародним правовим нормам, якими користувалися автори провідних країн світу, в зв'язку з тим, що СРСР не приєднався до міжнародних конвенцій, в тому числі до Бернської конвенції, а більш гнучка Всесвітня конвенція авторських прав була ратифікована тільки в 1973 р.

З прийняттям Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., наша держава проголосила економічну самостійність і визначила засади вирішення всіх питань стосовно розподілу власності, а також засади культурного розвитку, у тому числі науки, освіти та культури. В ст. 13 Закону УРСР «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р., встановлено принципи юридичної відповідальності за порушення

цього закону на основі невідворотності застосування економічних санкцій, правової захищеності суб'єктів економічних відносин, взаємовідповідальності між державою і учасниками економічних відносин. При цьому економічні санкції проголошені основним видом відповідальності за порушення економічних інтересів фізичних і юридичних осіб. У розробленій і прийнятій на виконання вищезазначеного закону Постанові Верховної Ради Української РСР «Про реалізацію Закону «Про економічну самостійність Української РСР» передбачено прийняття низки законів, у тому числі стосовно регулювання відносин власності і зокрема інтелектуальної.

Законом України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. вперше встановлено об'єкти права власності громадян, ними є: витвори науки, літератури, мистецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки та інші результати інтелектуальної праці (ст. 13 Закону). Розділ VI Закону України «Про власність» встановлював загальні засади права інтелектуальної власності і визначив дезінтеграційний підхід до її регулювання – на основі ЦК України і спеціального законодавства.

З утвердженням України як незалежної держави постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1992 р. № 154, як орган державного управління у сфері авторського і суміжних прав було створено Державне агентство України з авторських і суміжних прав (ДААСП), що проводило в життя політику України в сфері авторського і суміжних прав і було підпорядковано Міністерству України у справах науки і технологій, яке було утворено Указом Президента України від 23 листопада 1996 р. №1121/96, правонаступником якого, відповідно до Указу Президента України від 13 серпня 1999 р., № 987/99, став Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності.

Основні питання, які покладалися на Агентство, були пов'язані з розробкою і прийняттям законодавчих актів, участю України в міжнародній системі охорони авторських і суміжних прав, входженням, інтеграцією України до міжнародних організацій, які опікуються проблемами авторського права, створенням механізмів, що реально сприяли б захисту авторських і суміжних прав. Агенство не тільки представляло інтереси авторів, які передавали йому за договором виключні права на публічне виконання, показ і сповіщення написаних ними творів, але й захищало майнові та особисті права авторів.

За час функціонування ДААСП в України були зроблені певні кроки щодо удосконалення авторського правового поля, а 23 грудня 1993 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про

авторське право і суміжні права», який пройшов експертизу фахівців і отримав позитивну оцінку експертів ВОІВ.

Для реалізації функцій щодо колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав відповідно до наказу МОН України від 7 червня 2000 р. № 177, на базі ДААСП України було створено Державне підприємство «Українське агентство з авторських прав і суміжних прав» (ДП УААСП), яке стало правонаступником ДААСП України в частині здійснення колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав. Важливим напрямком роботи ДП УААСП є розширення контактів з іноземними авторсько–правовими товариствами, зокрема з найбільш авторитетною Міжнародною конфедерацією авторських та композиторських товариств (CISAC) – найбільш авторитетної міжнародної, неурядової організації, яка об'єднує більше 200 авторських товариств у 116 країнах світу. З 2005 р. ДП УААСП є постійним членом CISAC.

Правові відносини стосовно використання об'єктів авторського і суміжних прав сьогодні прирівнюються до відносин матеріального виробництва, а їх використання в комерційній діяльності забезпечує розвинутим країнам приріст валового національного доходу та приносить їх власникам значний прибуток. Необхідно активно включати об'єкти авторського права і суміжних прав до економічної складової нашої держави, в якій обертаються мільярдні суми грошей, що може служити додатковим джерелом наповнення бюджету.

У розвинутих країнах світу використання цих об'єктів додає відчутний відсоток надходжень до державного бюджету. Наприклад, в США підприємства та організації, які пов'язані з усіма формами ліцензійного використання авторського права і суміжних прав, що дає щорічно більше 4 відсотків внутрішнього валового продукту. При цьому прибутки перевищують показники багатьох галузей економіки США, наприклад, літакобудування. Найзаможнішньою жінкою Великобританії було визнано письменницю Джоана Кетлін Роулінг. За книжки та екранізацію відомого Гаррі Потера, тільки за один рік вона одержала понад 77 млн. євро. І таких прикладів можна навести багато. Одним з найбагачших людей світу протягом багатьох років вважається засновник компанії «Майкрософт» – Білл Гейтс.

Українське законодавство у сфері авторського і суміжних прав, розроблене з урахуванням вимог міжнародних конвенцій, угод та договорів і відповідає їх принципам та є адаптованим до вимог ринкової економіки, проте з урахуванням розвитку новітніх технологій, входження нашої держави у світове співтовариство постає

питання про необхідність удосконалення нормативно-правових актів не тільки у сфері авторського і суміжних прав, але й інших об'єктів інтелектуальної власності. В нашій країні ще не створено ефективну систему збору та виплати винагороди авторам, виконавцям, виробникам фонограм, яка істотно спотворює розвиток ринку авторського права та суміжних прав. За даними Рахункової палати України в державі кожного року збирається лише близько 30 млн. грн. винагороди, яка за оцінками експертів становить лише 3% потенційної суми надходжень. До бюджету не надходить значна частина податків, які повинні платити гастролюючі виконавські колективи та окремі виконавці. Останні, фактично перебувають поза правовим полем стосунків з авторами, державними установами, а тому необхідно прийняття відповідних законодавчих актів, які б цивілізовано регулювали цю сферу суспільних відносини.

§ 2. Аторське право і суміжні права

Авторське право є різновидом інтелектуальної власності, яким регулюються відносини, які виникають в процесі створення та використання літературних, музичних і художніх творів, витворів кінематографії, наукових праць, серед яких необхідно виділити комп'ютерні програми та бази даних.

Становлення авторських і суміжних прав в Україні відбулося з прийняттям Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р., який охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва – авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення – суміжні права.

Законодавство України про авторське право і суміжні права базується на Конституції України і складається з відповідних норм ЦК України, Законів України: «Про кінематографію» від 13 січня 1998 р.; «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р.; «Про видавничу справу» від 5 червня 1997 р.; «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм» від 23 березня 2000 р. та низкою інших вітчизняних законів та зарубіжних нормативно-правових актів, що охороняють особисті немайнові права та майнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав. Зокрема, з метою забезпечення інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав та захисту прав споживачів був прийнятий Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та

фонаграм». Цим Законом запроваджено контроль за цивільним обігом примірників, що містять об'єкти авторського права і суміжних прав. Запроваджене законом маркування аудіовізуальної продукції та фонограм покликаний статити на сторожі інтересів осіб, яким належать авторські та суміжні права, розповсюджувачів примірників аудіовізуальних творів та фонограм, а також прав споживачів.

Авторське право визнається за будь-яким твором у галузі науки, літератури і мистецтва, незалежно від його форми, готовності та художньої цінності. Це положення має важливе значення, оскільки охороняє твори, різні за художнім рівнем і метою, у тому числі й такі, що не призначалися автором для публікування. Початком становлення охорони авторського права є «Всесвітня конвенція про авторське право» від 6 вересня 1952 р., дата набуття чинності для України з 17 січня 1994 р.

Всесвітня конвенція про авторське право була розроблена і прийнята на спеціальній конференції, що була складена під егідою ЮНЕСКО і відбулася в Женеві у 1952 р. Головна мета Конвенції – створення універсального режиму для охорони і захисту авторських прав на літературні, наукові і художні твори на міжнародному рівні. Маються на увазі такі різновидності творів як письмові, музичні, драматичні і кінематографічні, твори живопису, графіки та скульптури. В Конвенції досить чітко регламентується порядок публікації творів, оформлення авторства, конкретні гарантії матеріальних і нематеріальних прав авторів. У ній передбачається, зокрема, що період охорони авторського права не може бути коротше життя автора і 25 років після його смерті. Конвенцією приділяється увага правовим аспектам питань, пов'язаних з перекладом літературних творів та встановлюється процедура видачі ліцензії– дозволу на такий переклад.

Враховуючи, що Україна входила до складу колишнього СРСР, котрий приєднався до неї в 1973 р., дія цієї Конвенції поширювалась і на Україну. Відповідно до ст. 1 Конвенції, кожна Договірна Держава зобов'язується вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників авторських прав на літературні, наукові і художні твори, як-от: твори письмові, музикальні, драматичні та кінематографічні, твори живопису, графіки та скульптури. На сьогодні в Україні у сфері охорони авторського права і суміжних прав діє низка спеціальних законів, інших законів та підзаконних актів які регулюють відносини авторського права і суміжних прав. Крім того, Україна є учасницею 6 міжнародних договорів та конвенцій.

Відносини, пов'язані з охороною заначених об'єктів регулюють понад 30 підзаконних нормативних актів.

Розглядаючи право інтелектуальної власності на літературний, художній та іншій твір (авторське право), зазначимо, що об'єктами авторського права є твори у різноманітних галузях людської діяльності. До них можна віднести твори у галузі науки, літератури, мистецтва. Проте, правова охорона може надаватися тільки такому твору, який має встановлені законом ознаки.

Авторське право на комп'ютерну програму виникає внаслідок самого факту її створення і не потребує реєстрації, спеціального оформлення, чи дотримання будь-яких інших формальностей (ст. 437 ЦК). Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор комп'ютерної програми, тобто фізична особа, яка своєю творчою працею створила програму і якій належать особисті немайнові та майнові права на цю програму. Крім того, суб'єктами авторського права можуть бути інші фізичні та юридичні особи, які набули права на комп'ютерну програму відповідно до договору або закону.

Сучасний рівень науки і техніки дає змогу створювати складні твори, в яких поєднуються кілька форм, наприклад кіно– і телефільми (літературний текст, музика, декорації тощо). Об'єктом авторського права виступає фільм як єдине ціле. Проте, самостійними об'єктами авторського права в аудіовізуальному творі відповідно до ст. 17 Закону України «Про авторське право і суміжні права» можуть бути сценарій, музика, пояснювальний текст, робота головного оператора, художника-постановника, які увійшли складовою частиною до твору.

Отже, твір як об'єкт авторського права втілений у певну матеріальну форму: рукопис, ноти, скульптура, картина тощо. Але, авторське право на твір (як нематеріальний об'єкт авторського права) і право власності на річ, в яку він втілений, не залежать одне від одного. Не слід плутати твір як об'єкт авторського права і річ – рукопис, картину, примірник книги. На річ, в яку матеріально втілюється твір, може існувати право власності, право користування тощо, але не авторське право. Продаж письменником своєї книги не позбавляє його авторських прав (ст. 12 Закону «Про авторське право і суміжні права»).

Авторське право на твір належить автору твору, який є його первинним суб'єктом.

Суб'єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. Суб'єктами авторського права можуть також бути інші фізичні

та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Відповідно до законодавства автором твору вважається особа, яка зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для чого від автора не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Закон не забороняє автору опубліковувати твір анонімно чи під певним псевдонімом.

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України відповідно до Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів які стосуються права автора на твір» від 27 грудня 2001 р. № 1756. Порядок визначає процедуру подання заявок на реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, їх розгляду, державної реєстрації, публікації відомостей про цю реєстрацію, видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а також ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, яка здійснюється ДСІВ.

Вперше порядок реєстрації авторських прав було затвердженено постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва» від 18 липня 1995 р. № 532. Свідоцтво про реєстрацію прав автора на твір за №1 було видано 1 вересня 1995 р.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1756, ДСІВ здійснюються такі види реєстрації:

- реєстрація авторського права на твір;
- реєстрація авторського права на службовий твір;
- реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір;
- реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору;
- реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору.

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір або про відмову в реєстрації здійснюється протягом

місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Відомості про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, публікуються в каталозі усіх державних реєстрацій авторського права Державної служби інтелектуальної власності України «Каталог державної реєстрації» та в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України «Авторське право і суміжні права».

Твір може бути створений у співавторстві. У такому випадку авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Співавторством є також авторське право на інтерв'ю. Співавторами інтерв'ю є особа, яка дала інтерв'ю, та особа, яка його взяла. Опублікування запису інтерв'ю допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв'ю. Винагорода за використання твору належить співавторам у рівних частках, якщо в угоді між ними не передбачається інше.

Відповідно до законодавства об'єктами авторського права можуть бути твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; комп'ютерні програми; бази даних; музичні твори з текстом і без тексту; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу; похідні твори; збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як

складові частини; тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів; інші твори.

Правовій охороні також підлягають всі твори, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені (частина твору), незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо), а також на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Правовій охороні підлягає компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу і охороняються як такі. Ця охорона не поширюється на дані або матеріал як такі та не зачіпає авторське право на дані або матеріал, що є складовими компіляції.

Твір визнається об'єктом правової охорони незалежно від призначення, художнього рівня, цінності, незалежно від його змісту. Не має значення завершено чи незавершено твір, опубліковано його чи ні. Авторське право не поширюється на звичайні дані, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, пролюстровані у творі.

Комп'юторні програми – це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символв чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для считування ком'ютором, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату.

Копіляція даних – це база даних у якій знаходиться сукупність творів, будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, у тому числі електронній. Характер цього об'єкта проявляється в особливому, оригінальному підборі і організації даних, незалежно від того, чи є ці дані обєктом авторського права. Правова охорона бази даних не поширюється на самі дані, втілені в цю базу.

Відповідно до ст. 4, Договору ВОІВ про авторське право комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Така охорона застосовується до комп'ютерних програм незалежно від способу або форми їх вираження.

Копіляції даних або іншої інформації в будь-якій формі, які за підбором і розміщенням змісту є результатом інтелектуальної творчості, охороняються як такі. Така охорона відповідно до ст. 5 Договору ВОІВ про авторське право, не розповсюджується на самі дані або інформацію і не обмежує будь-яке авторське право, яке відноситься до самих даних або інформації, що містяться в компіляції. Зазначені статті співпадають зі ст. 2 Бернської конвенції і відповідними положеннями Угоди TRIPS.

Законодавець чітко зазначив хто може бути об'єктами авторського права, а тому об'єкти, які по своїй формі дуже наближені до об'єктів права інтелектуальної власності, але не можуть бути об'єктом авторського права і не підлягають правовій охороні:

♦ повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

♦ твори народної творчості (фольклор);

♦ видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

♦ державні символи України, державні нагороди, грошові знаки;

♦ розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Проте проєкти державних символів України, державних нагород, грошових знаків тощо, до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються законодавством.

Автору твору належать особисті немайнові права автора, встановлені ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та ст. 423 ЦК України, а також право:

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам, вони не можуть перейти у спадщину. У цьому випадку спадкоємці мають право на захист твору у разі його

зміни, перекрученню тощо. Права на недоторканність твору також можуть захищати будь-які заінтересовані особи.

Особисті немайнові права автора охороняються безстроково.

У більшості випадків творці об'єктів авторського права створюють свої твори для прославлення ідей, реалізації своїх здібностей, задоволення вигоди тощо, а тому держава, закон стоять на сторожі цих прав і наділяють авторів найбільш важливими правами – майновими правами.

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Виключне право – це майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого законом.

Закон надає право автору майнових прав чи іншій особі, яка має авторське право передавати (відчужувати) іншій особі майнові права, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права.

Тільки автор чи інша особа, яка має авторське право, має виключне право на дозвіл чи заборону використання твору, право дозволяти або забороняти: відтворення творів публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь–якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; здавання в майновий найм і (або) 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 відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер; імпорт примірників творів.

Майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право, переходять у спадщину.

Вищенаведений перелік майнових прав не є вичерпним.

Питання розпорядження майновими правами інтелектуальної власностіі регулюються главою 75 ЦК України, а ст. 1107 зазначеного кодексу встановлені види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.

Роглядаючи питання виключних майнових прав авторів та суб'єктів суміжних прав, слід зазначити, що вони мають виключне право дозволяти або забороняти використання власних творів фонограм. Як правило, це право гарантує, що твір (його запис) буде використано способами, які відповідають інтересам його творців. Таке право може бути реалізовано найповніше, якщо правовласник особисто приймає рішення про умови використання творів (записів), тобто управляє власними правами самостійно.

Однак, на практиці управління правами на індивідуальній основі не завжди є можливим або доцільним. Наприклад, драматичним театрам незручно укладати договори з кожним автором, п'єси якого вони ставлять, організаціям мовлення – з кожним автором, виконавцем твору, фонограми, відеограми, публічне сповіщення яких вони здійснюють. З іншого боку, правовласник також, як правило, не має можливості самостійно відстежувати використання власних творів (записів), вести переговори про виплату винагороди за таке використання та збирати її. У такому випадку ці функції може взяти на себе організації колективного управління майновими правами. Це право встановлено ст. 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права», згідно якої організації колективного управління, уповноважені від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав укладати договори з користувачами, погоджувати під час

укладення договору розмір винагороди, збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду.

На підставі договорів з іноземними організаціями колективного управління винагорода за використання творів і записів в Україні виплачується іноземним правовласникам, а українські правовласники можуть отримувати винагороду за використання творів (записів) за кордоном через вітчизняні організації колективного управління.

В Україні діють організації колективного управління у сфері охорони авторського і суміжних прав, які здійснюють управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав. Зокрема, здійснюють збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та зафіксованих у них виконань (переважно використання способом публічного сповіщення (в ефір, через кабель), а також здійснює збирання і розподіл відрахувань (відсотків), виплачених виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах тощо.

Законодавство з охорони авторського права стоїть на сторожі права власників інтелектуальної власності, за винятком випадків, передбачених статтями 21-25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та ст. 444 ЦК України, коли законом передбачені випадки вільного використання твору при певних умовах і обмеженнях, а саме:

♦ вільне використання твору із зазначенням імені автора;

♦ вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом;

♦ вільне відтворення примірників твору для навчання;

♦ особа, яка правомірно володіє правомірно виготовленим примірником комп'ютерної програми, має право без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право на цю програму на вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп'ютерних програм;

♦ допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для кола сім'ї попередньо правомірно оприлюднені твори, крім:

а) творів архітектури у формі будівель і споруд;

б) комп'ютерних програм, за винятком випадків, передбачених законом;

в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і

оригінальних творів образотворчого мистецтва, за винятком випадків, передбачених законом.

Обмеження майнових прав, встановлені ст. ст. 21-25 Закону України «Про авторське право і суміжні права», здійснюються за умови, що вони не завдаватимуть шкоди використанню твору і не обмежуватимуть безпідставно законні інтереси автора.

Якщо особа використовує твір, вона повинна зазначити джерело запозичення та ім'я автора. Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.

Закон надає автору чи іншій особі, яка має авторське право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Право автора на винагороду також передбачено ст. 445 ЦК України. Така винагорода може здійснюватися у формі одноразового платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів. Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і використання твору встановлюються в авторському договорі або у договорах, що укладаються за дорученням суб'єктів авторського права організаціями колективного управління з особами, які використовують твори.

Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мінімальні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування.

Відповідно до частини другої ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», авторська винагорода визначається у договорі, зокрема, у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору. Розмір винагороди за використання об'єктів авторського права і суміжних прав визначений постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати» від 18 січня 2003 р. № 71 та № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об`єктів авторського права і суміжних прав», згідно яких ставка винагороди (роялті) за відповідні види використання об'єктів авторського права і суміжних прав вираховується як відсоток доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається використання творів, виконань, фонограм, відеограм.

Таким чином, у зазначених постановах Кабінету Міністрів України уточнено, що до доходів відносяться лише ті доходи, що

одержані з того виду діяльності, у процесі якої відбувається використання творів, виконань, фонограм, відеограм.

У разі, якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди. Проте у цьому випадку право здавання у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно за особою, яка має авторське право. Автор художнього або літературного твору має не відчужене право на одержання грошової винагороди у розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору. Це право переходить до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих спадкоємців і діє до спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Таке право автора називається правом слідування.

Статтею 27 «Право слідування», встановленого Законом України «Про авторське право і суміжні права», відповідно до якого, автором твору образотворчого мистецтва є його автор, це право діє протягом усього життя автора. Відповідно до ст. ст. 27-28 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автором твору образотворчого мистецтва є його автор, авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня його створення, а у разі його смерті – спадкоємці впродовж встановленого 70 річного строку користуються щодо проданих автором оригіналів творів образотворчого мистецтва невідчужуваним правом на одержання п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, салон, крамницю тощо, що йде за першим його продажем, здійсненим автором твору (право слідування). Виплата винагороди у цьому випадку здійснюється зазначеними аукціонами, галереями, салонами, крамницями тощо.

Збір і виплата винагороди, одержаної в результаті використання права слідування, здійснюються особисто автором, через його повіреного або через організації колективного управління.

Крім того суб'єкту авторського права можуть належати:

♦ авторське право на службові твори;

♦ авторське право на аудіовізуальний твір;

♦ авторське право на комп'юторні програми;

♦ авторське право на збірники та інші складені твори;

♦ авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів.

Розглядаючи вищезазначені авторські права, які можуть належати авторові, слід зазначити, що виключне майнове право на вищезазначені авторські права можуть належить роботодавцю чи або іншим особам, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Поряд з виключними майновими правами авторів, закон надає право на вільне використання твору без згоди автора, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення у випадках:

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

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

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

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

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

♦ видання випущених у світ творів рельєфно–крапковим шрифтом для сліпих;

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

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

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

♦ вільне відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22-25 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а саме: відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом; відтворення примірників твору для навчання; копіювання, модифікація і декомпіляція комп'ютерних програм; відтворення творів у особистих цілях.

Вищезазначений перелік вільного використання творів є вичерпним і не підлягає додатковому тлумаченню.

Внаслідок створення об'єкта інтелектуальної власності – авторського твору, дії строк авторського права. Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених законом. Для творів, які оприлюднили анонімно або під псевдонімом,свій твір,строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено. У разі створення твору у співавторстві, строк діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора. Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації, тоді як на на твір, що вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування.

Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений.

Після закінчення строку дії авторського права, твори авторів переходять у суспільне надбання. Вони можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора, передбачених ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Розглядаючи суміжні права, слід зазначити, що вони безпосередньо повязані з авторськими правами. Саме тому вони називаються суміжними. Особливістю суміжних прав є те, що вони грунтуються на використанні, як правило чужих авторських прав. Наприклад, виконавець, якщо він не є автором, то знаходяться у зв'язку з автором, тобто має суміжні права з авторськими, бо виконує його твори, це можуть також бути виробники фонограм та відеограм та організацій мовлення, що здійснюють технічну підтримку такої діяльністі.

Суміжним правом регулюються відносини, пов'язані зі створенням та використанням результатів творчої діяльності. Це може бути виконавська діяльність артистів, фонограми, відеограми тощо.

Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу чи форми їх вираження є: а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів; б) фонограми; в) відеограми; г) програми (передачі) організацій мовлення.

Цим поняттям охоплюється чотири групи прав:

а) права виконавців;

б) права виробників фонограми;

в) права виробників відеограми;

г) права організацій мовлення.

Статтею 36 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та ст. 449 ЦК України визначено, що об'єктами суміжних прав визначається виконання, запис, фонаграма, відеограма і програма (передачі) мовлення.

Суб'єктами суміжних прав є:

а) виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань;

б) виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм;

в) виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;

г) організації мовлення та їх правонаступники.

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб'єктів авторського права. Так виробники фонограм, виробники відеограм повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і виконавців.

Організації мовлення повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм).

Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення.

Суміжне право виникає внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми, виробництва відеограми, оприлюднення передачі організації мовлення.

Виконавцями визнаються актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, дирегент, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, грає на музичному інструменті чи будь-якими іншим способом виконує твори літератури або мистецтва, включаючи твори фольклору, а також інші особи. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» виробник фонограми, відіограми – це фізична чи юридична особа, яка вперше здійснила запис будь-якого виконання або інших звуків на фонограмі, а ст. 40 Закону надає виробникам фонаграм, відіграм виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам їх використання. Слід зазначити, що юридичні особи одержують захист своїх суміжних прав за умови, що їх постійне місцезнаходження – на території України.

Важливу роль в реалізації міжнародного співробітництва у сфері авторського права і суміжних прав, застосування міжнародних норм щодо охорони прав як національних, так й іноземних суб'єктів авторського права і суміжних прав відіграють:

● Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення» від 20 вересня 2001 р. Приєднення України до цієї Міжнародної конвенції надало можливість застосувати принцип національного режиму, відповідно до якого охорона прав надається українським виконавцям, виробникам фонограм і організаціям мовлення за кордоном та іноземним виконавцям, виробникам фонограм і організаціям мовлення – на території України.

● Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання фонограм» від 20 вересня 2001 р. Цей договір надає охорону суб'єктів суміжних прав, а саме: виконавців і виробників фонограм на рівні охорони прав, яка надається передовими країнами світу, що дозволяє ефективно здійснювати охорону прав українських та іноземних виконавців і виробників фонограм на території України.

Суб'єктами права на програми (організацій) мовлення є юридичні особи – організації мовлення, які мають виключне право на

програми своїх предач і використовують твори літератури і мистецтва у своїх програмах передач як ефір.

Суб'єкти суміжних прав використовуючи свої суб'єктивні права повинні не порушувати права авторів, чиї твори використовуються.

Право інтелектальної власності виникає: на виконання з моменту першого його здійснення; на фонограму чи відеограму з моменту її вироблення; на передачу (програму) організації мовлення з моменту її першого здійснення.

Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

Виконання стає об'єктом правової охорони лише у разі: якщо воно виконано на території України; виконання не зафіксоване на фонограмі (відіограмі), що охороняється в Україні; виконання не зафіксоване на фонограмі (відіограмі), але воно включено до передачі організації мовлення, передачі яких охороняється в Україні.

Фонограма (відеограма) стає об'єктом правової охрони за таких умов: виробник є особою, офіційне місцезнаходження якої є територія України; фонограму (відеограму) вперше опубліковано на території України або опубліковано на території України протягом 30 днів від дня її першої публікації в іншій державі.

Особисті немайнові права виконавців до яких належать, права на ім'я (назву) виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення, охороняються безстроково.

Виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права:

а) вимагати визнання того, що він є виконавцем твору;

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

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

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

Організація мовлення має право вимагати згадування своєї назви у зв'язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення.

Об'єктом правової охорони програми мовлення стають за умов:

а) організації мовлення мають офіційне місцезнаходження, територія якої є Україна;

б) передачі здійснюються з пердавачів, розташованих на території України.

Власник майнового права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав має виключне право на його використання, надання дозволу на його використання. У разі порушення його прав має виключне право перешкоджати не правомірному використанню об'єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання.

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав належать відповідно виконавцеві, виробнику фонограми, виробнику відеограми чи організації мовлення, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Виконавцям суміжних прав належить ряд особистих немайнових і майнових прав, виключне право на використання виконання у будь-якій формі та право на одержання винагороди за кожний вид використання.

Кожен із суб'єктів суміжних прав володіє майновими правами на ці об'єкти. Основним майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

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

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

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

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

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

е) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, через будь-які засоби зв'язку таким чином, що

будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження.

До майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм перш за все належить їх виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

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

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

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

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

д) будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм;

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

До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

а) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;

б) фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення;

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

Майнові права виконавців, виробників фонограм і виробників відеограм та організації мовлення можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і використання виконань, територія, на яку розповсюджуються передані права тощо. Визначені договором ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами такими способами:

а) особисто;

б) через свого повіреного;

в) через організацію колективного управління.

Крім наданих законодавцем виключних майнових прав, ст. 42 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлено обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення. Так без їх згоди, можуть вчинятися дії, що передбачені статтями 21-25 вищезазначеного закону, якщо задовольняються такі умови:

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

б) право на відтворення, передбачене у пункті «а» цієї частини, не поширюється на експорт відтворених примірників фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території України;

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

Наприклад, при використанні фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою без згоди виконавців, виробників, одержана від уповноваженої організації винагорода розподіляється відповідною організацією колективного управління у таких пропорціях: виконавцям – 50 відсотків, виробникам фонограм (відеограм) – 50 відсотків.

Особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх примірники, повинні надавати відповіальним організаціям, точні відомості щодо їх використання, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

Статтею 44 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлені наступні строки дії майнових прав:

♦ виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання, а особисті немайнові права виконавців охороняються безстроково;

♦ виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого опублікування фонограми (відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного часу;

♦ організації мовлення користуються наданими правами протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі.

До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення переходить право

дозволяти чи забороняти використання виконань, фонограм, відеограм, публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди у межах установленого законом строку.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

√ Де і коли був прийнятий вперше закон про авторське право.
√ Якою була перша міжнародна угода з авторського права.
√ Коли були прийняті перші нормативні акти щодо авторського права в Україні.
√ Дайте визначення поняття авторського права.
√ Назвіть об'єкти авторського права.
√ Хто може бути суб'єктом авторського права.
√ Дайте визначення поняття суміжного права.
√ Назвіть суб'єктів суміжного права ?
√ Коли виникає право власності на об'єкти суміжного права.
√ Коли виконання стає об'єктом правової охорони.
√ Який строк чинності існування авторських прав і суміжних прав.
√ Назвіть права спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм.

РОЗДІЛ VII

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Характеристика об'єктів промислової власності

В кожній країні об'єкти промислової власності відіграють все більш важливе значення у створенні національних багатств. За останні 100 років технологічне лідерство стало визначальним фактором у створенні національних багатств і забезпечило зростання більшості держав. Звісно, що ці країни не будували свій економічний розвиток виключно на результатах інтелектуальної творчої діяльності, хоча об'єкти промислової власності завжди відігравали важливу роль у досягненні економічних успіхів.

До об'єктів промислової власності Український інститут промислової власності (Укрпатент) відносить такі об'єкти інтелектуальної власності:

♦ торговельні марки (знаки для товарів і послуг);
♦ комерційні (фірмові) найменування;
♦ географічні зазначення;
♦ винаходи і корисні моделі;
♦ промислові зразки;
♦ компонування (топографії) інтегральних мікросхем.

Усього станом на 01.01. 2014 р. Державною службою інтелектульної власності України видано 402 234 охоронні документи, у тому числі:

●180517 свідоцтва на знаки для товарів і послуг;
● 25 свідоцтв на право на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів;
● 20 реєстрацій кваліфікованих зазначень походження товарів;
● 13 свідоцтв топографії інтегральних мікросхем;
● 108 992 патенти на винаходи;
● 86 498 патентів на корисні моделі;
● 26 169 патентів на промислові зразки.

Як уже зазначалося, до інституту промислової власності, в різних міжнародних договорах у сфері охорони промислової власності, існують різні підходи про включення тих чи

інших об'єктів права інтелектуальної власності до інституту промислової власності. Враховуючи, що такі об'єкти інтелектуальної власності, як торговельні марки, комерційні, зазначення походження товару ми пов'язуємо в першу чергу із засобами індивідуалізації учасників господарського обороту товарів та послуг, розглянемо вказані об'єкти в окремому розділі підручника.

В історії розвитку об'єктів промислової власності можна виділити найбільш важливі етапи їх охорони:

♦ привілеї XV–XVIII століття, коли влада в особі суверена надавала монополії привілеї за своїм розсудом певні;

♦ національні патенти, кінець XVIII століття і до 1883 р., коли будь-який винахідник був вправі подати заявку на патент. Отримання патенту залежало від багатьох об'єктивних умов, при цьому власник патенту отримував його охорону в своїй країні;

♦ Паризька конвенція від 20 березня 1883 р., сприяла створенню Союзу з промислової власності, становленню міжнародної охорона винаходів за межами країни походження.

Історичні аспекти розвитку правової охорони об'єктів промислової власності має й Україна. Проте, враховуючи, що на протязі тривалого часу Україна входила до складу Російської імперії та СРСР, історичний період правової охорони об'єктів промислової власності слід розглядати із історією розвитку і розпаду цих утворень.

У Російській імперії правове регулювання промислової власності пройшло такі етапи:

♦ XVI століття. Прийнятий 22 квітня 1667 р. «Новоторговий Устав», є одним із перших законодавчих актів, який має безпосереднє відношення до зародження законодавства Російської Імперії в галузі промислової власності. Новоторговий Статут є найбільшим законодавчим актом, що визначав норми зовнішньої і внутрішньої торгівлі Росії. В Статуті мова йде про торгівлю не тільки в російських містах, таких як Москва, Архангельськ, Великий Новгород, Псков, але й про українській Путівль. Статут складається із 94 статей і 7 статей додатків – статуту торгівлі (для іноземців). Незважаючи на те, що всі статті статуту, присвячені зовнішній торгівлі, плати мита з іноземних купців тощо, саме у статті 46 статуту мова йде про клеймування, яке виконувало функцію митного позначення для розрізняльної здатності російських та іноземних товорів та для підтвердження факту сплати митного збору. Клеймо ставили на митниці, воно виконувало функції своєрідного знаку.

♦ XVII-XVIII. Царський указ 1723 р., закріплював порядок надання привілею щодо організації фабричного виробництва (мануфактур), а указ 1801 р. заохочував тих, хто здійснив відкриття або винахід у сфері землеробства, торгівлі або промисловості. Зазначеним указом передбачався особливий статус винахідників та встановлювалось грошове заохочення за здійснений винахід. У свою чергу у 1812 р. було прийнято маніфест про привілеї на різні винаходи і відкриття в галузі мистецтва та ремесел, яким встановлювали пріоритетні напрями винахідництва та передбачали гарантії для авторів винаходів. Відповідно до Положення про привілеї власник привілею мав право надавати дозвіл іншим особам на застосування об'єкта промислової власності. Тим самим це положення заклало підвалини майбутньої регламентації ліцензійного використання об'єктів промислової власності.

Перший Російський державний наказ про обов'язкове клеймування усіх російських товарів особливими фабричними або заводськими знаками був виданий у 1774 р., а у 1830 р., в Російській імперії діяли правила і засоби клеймування. Положення про клеймування виробів російських фабрик від 5 лютого 1830 р. передбачало пільги по сплаті митних для товарі із клеймом. Цим Положенням передбачалася кримінальна відповідальність за підробку клейма або товару. Подальший розвиток ринкових відносин зумовив і зміну пріоритетів правової охорони. Так, стаття 1863 Уложення про покарання кримінальні і виправні (1845 й 1885 років) передбачала відповідальність за підробку чужого клейма або знаків, що ставляться з дозволу Уряду на виробах мануфактури, фабрик, або заводів.

♦ XIX-XX століття пов'язано із використання терміну «товарні знаки», які стали виконувати нинішню роль у поширенні товарів, доведенні їх до покупця, розвитку торгівлі. До середини XX століття розвиток законодавства по товарні знаки був в основному завершений. Характерною рисою законодавства з розвинутою економікою минулого століття є те, що воно виділило товарні знаки із загального поняття клейм. Товарні знаки були визнані об'єктами промислової власності з виключними правами на них. В основі своїй ці закони діють і сьогодні.

♦ 1917-1991 рр. радянський період розвитку правої охорони об'єктів промислової власності.

Друга половина 1991 р. – до топерішього часу процес становлення та розвитку правової охорони промислової власності пов'язаний із періодом незалежності України. У свою чергу розвиток законодавства у сфері охорони промислової власності української

державності пройшов декілька етапів. З цих етапів розвитку правової охорони промислової власності слід виділити 1918-1920 роки минулого століття. В 1918 р. у складі 14 міністерств УНР було Народне міністерство торгу і промисловості. В цьому міністерстві, за даними його Інформбюро від 6 квітня 1918 р., налічувалось 10 департаментів, серед яких були представлені Департамент винаходів та Департамент по охороні промисловості. У тому ж 1918 р. міністерства за гетьманату теж поділялись на департаменти. У Міністерстві торгу і промисловості Української Держави справами винахідництва та охороною промислової власності займався Департамент фабрично-заводський, при якому діяв відділ винаходів.

У період гетьманату було створено так званий експертний комітет, який забезпечував розгляд питань про реєстрацію та правову охорону винаходів. Особи, які бажали отримати охоронний документ на винахід, товарний знак або фабричний зразок, повинні були написати заяву, підготувати опис винаходу або зображення торгового знаку та сплатити грошову суму.

За Директорії УНР проблемами патентування винаходів, реєстрацією товарних знаків та фабричних зразків почало займатись Міністерство народного господарства, в яке реорганізували Міністерство торгу і промисловості. Назву відповідних департаменту і відділу не змінювали. З огляду на історичні події того часу, цікавим видається архівний документ, датований 4 червня 1920 р. «Про перетворення Відділу винаходів в окремий самостійний Департамент охорони промислової власності», яка була складена під час перебування уряду УНР у Кам'янці-Подільському [1].

Історію сучасної державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні можна умовно поділити на два етапи.

Перший – від грудня 1991 р. до 2000 р. і характеризується першими нормативно-правовим актами у сфері правової охорони об'єктів промислової власності. Першим кроком на шляху створення в незалежній Україні державної системи управління сферою інтелектуальної власності стала постанова Президії Верховної Ради України «Про деякі організаційні заходи щодо забезпечення охорони промислової власності» від 2 грудня 1991 р., якою Кабінету Міністрів України доручалося створення патентного відомства та інших

[1]Дало В., Ферчук А. До історії становлення державної системи охорони промислової власності України // Винахідник і раціоналізатор. –2006. – № 5. – С 21–24.

необхідних структур державного управління з питань охорони промислової власності. Підвалини національної системи охорони інтелектуальної власності були закладені постановою Кабінету Міністрів України «Про створення Державного патентного відомства України» від 27 січня 1992 р. № 29.

Першим законодавчим актом у сфері охорони промислової власності незалежної України стало «Тимчасове положення про правову охорону промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні», затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92 та видачею патенту на винахід № 1, який був виданий Державним патентним відомством України 30 листопада 1992 року. Цей патент охороняв спосіб отримання антифрикційного матеріалу для поверхонь тертя. Власником патенту став Микола Костянтинович Ященко.

У 1992 р. почала функціонувати нова для України державна інституція – представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені). Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 938 було затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). У серпні 1992 р. Україна заявила про продовження дії на своїй території Паризької конвенції про охорону промислової власності, Договору про патентну кооперацію та Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

У квітні 1993 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про охорону прав на сорти рослин», а у грудні того самого року – низку законів у пакеті: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про авторське право і суміжні права». Із прийняттям Україною цих законів та інших законодавчих актів було створено правове поле, яке в цілому відповідало міжнародним нормам.

Другий етап – 2000 р. характеризується створенням Державного департаменту інтелектуальної власності України як урядового органу державного управління. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 601 ДСІВ діяла у складі Міністерства освіти і науки й мала забезпечити реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.

7 червня 2000 р. наказом Міністерства освіти і науки України № 175 на базі на базі Державного патентного відомства України та державного підприємства «Інститут промислової власності», що

ліквідувалися, було створено державне підприємство «Український інститут промислової власності».

Формування промислової власності як галузі інтелектуальної власності почалося з XII століття, практично одночасно з розвитком промисловості, науки мистецтва. Становлення об'єктів промислової власності припадає на XIV століття, коли в Венеціанському законі від 1474 р. вперше міститься згадування системного підходу щодо охорони винаходів у формі патенту. З Венеції патентування поширилося на інші країни Європи, а пізніше – й на інші країни світу.

Перший патентний закон «Статут про монополії» був прийнятий у Англії в 1628 р., яким установлювалося виключне право кожного, хто створить і застосує технічне нововведення, користуватися його вигодами і перевагами протягом 14 років.

З удосконаленням і створенням технічних нововведень удосконалювалася система патентного права. Патенти, як охоронні документи на об'єкти промислової власності почали видаватися Патентними відомствами і видаються ними й нині. Зокрема, після Французької революції в 1791 р. у Франції був прийнятий перший закон, який взяв під охорону права винахідників.

Перший нормативний акт про привілеї Росії був прийнятий в 1723 р. «Правила видачі привілеїв для закладів фабрик», яким було упорядкована видача патентів. У 1801 р. було видано царський указ про заохочення тих, то здійснив відкриття або винахід у сфері землеробства, торгівлі або промисловості. Зазначеним указом передбачався особливий статус винахідників та встановлювалося їх грошове заохочення за здійснений винахід. Патентна система промислової власності в усьому світі постійно удосконалювалася. В Росії, в 1812 р. був прийнятий закон «Про привілеї на різні винаходи і відкриття в художніх ремеслах», яким встановлювалося видача привілеїв на власні винаходи, а також на ті, котрі ввозилися із-за кордону, терміном на три, п'ять і десять років.

З розвитком міжнародної торгівлі постало питання щодо міжнародної охорони власників патентів. Така ідея була реалізована тільки на Паризській конвенції з промислової власності 1883 р., принципові положення якої закладені в національні законодавства. Такими зокрема є національний режим, право пріоритету і загальний режим.

Національний режим передбачає, що кожна держава – учасниця Союзу, зобов'язана надавати громадянам інших держав, таку ж правову охорону, як і власним громадянам.

Право пріоритету зводиться до того, що заявка на одержання охоронного документа, подана в одній з держав – членів Союзу, надає право заявнику подати таку ж заявку на той же винахід у будь-яку державу – учасниця Союзу протягом визначеного часу від дати подання першої заявки.

Загальні правила діють щодо патентів, згідно з яким патент, виданий в одній з держав – учасниць Союзу, діє тільки на території цієї держави. Патенти, видані в різних державах Союзу на той же самий винахід, незалежні один від одного.

Національне законодавство не дає визначення поняттю «об'єкти промислової власності», не розкриває його змісту, а тільки перераховує результати інтелектуальної діяльності, яким надається правова охорона. Незважаючи на відсутність лігімізації терміна «промислова власність» в національному законодавстві, він є загальновизнаним на рівні міжнародного акта – Паризької конфенції про охорону промислової власності. Паризька конвенція про охорону промислової власності є першим міжнародно-правовим документом у сфері інтелектуальної власності. І на сьогодні Паризька конвенція 1883 р. є основним міжнародно-правовим документом, який визначає засади всіх інших міжнародно-правових документів, що стосуються охорони промислової власності. Головна мета Паризької конвенції – це утворення Союзу з охорони промислової власності (Паризький союз) і встановлення єдиних для країн-учасниць правил надання правової охорони таким об'єктам промислової власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, фірмові найменування і вказівки про походження або найменування місця походження товарів, а також запобігання недобросовісній конкуренції.

Конвенція спрямована на максимальне спрощення процедури надання міжнародної правової охорони об'єктам промислової власності за заявками, поданими в країнах-учасницях. Вона окреслила коло об'єктів промислової власності, що підлягають правовій охороні. Визначення промислової власності у Конвенції не розкривається, втім, в ст. 1 (2) Конвенції наводиться перелік її об'єктів. Такими об'єктами є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції.

Паризька конфенції про охорону промислової власності є частиною національного законодавства і має пріоритет щодо актів законодавства України, яка 25 грудня 1991 р. набула чинності для

Україния, і яка є частиною національного законодавства у сфері охорони промислової власності. Оскільки в ст. 2 (1) Конвеції зазначено, що відносно охорони промислової власності громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх інших країнах Союзу тими ж привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися згодом відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією. Виходячи з цього, їх права будуть охоронятися так само, як і права громадян даної країни, і вони будуть користуватися тими ж законними засобами захисту від будь-якого посягання на їх права, якщо при цьому дотримуються умови та формальності, приписувані власним громадянам.

Промислова власність у контексті Паризької конвенції розуміється в широкому сенсі й поширюється не тільки на промисловість і торгівлю, а й на сільськогосподарське виробництво й добувну промисловість, всі продукти промислового або природного походження. До громадян країн Паризького союзу прирівнюються громадяни країн, які не є учасницями Союзу, але мають на території однієї з країн Союзу місце проживання або промислові чи торгові підприємства.

В основі Паризької конвенції лежать такі принципи:

1) принцип національного режиму;
2) принцип незалежності патентів.

Встановлені Паризькою конвенцією правила і норми забезпечення правової охорони промислової власності можна умовно поділити на чотири категорії:

1. Норми міжнародного публічного права, які регламентують права і обов’язки країн-учасниць, формують органи Паризького союзу, визначають їх функції і повноваження, а також норми адміністративного характеру. До цієї категорії належать, зокрема, положення, що зобов’язують кожну з країн-учасниць створювати національні служби охорони промислової власності і здійснювати публікацію необхідних матеріалів у цій сфері. Визначено порядок ратифікації Конвенції або приєднання до неї держав-членів Паризького союзу і держав, які не є членами цього Союзу. Передбачено можливість укладення спеціальних угод між країнами-членами Союзу, якщо ці угоди не суперечать положенням Конвенції. Встановлено порядок вирішення спорів між країнами-учасницями.

2. Положення, що ставлять за обов’язок країнам-учасницям або що дозволяють їм приймати національні закони з питань охорони промислової власності, зокрема регламентувати терміни, які сто-

суються права пріоритету, а також положення про обов'язки країн-учасниць відносно боротьби з недобросовісною конкуренцією. Визначено загальний принцип, згідно з яким кожна з країн-учасниць зобов'язана відповідно до своєї конституції здійснювати заходи щодо застосування положень Конвенції.

3. Положення, що стосуються матеріального права, пов'язаного з правами і обов'язками приватних осіб тією мірою, якою ці правила вимагають застосування до них національного законодавства. Саме до цієї категорії належить одне з основних положень Конвенції, яке встановлює, що громадяни будь-якої країни-учасниці в питаннях охорони промислової власності користуються в інших країнах-учасницях такими ж перевагами, які закони цих країн надають або надаватимуть в майбутньому власним громадянам.

4. Положення, що стосуються прав та обов'язків приватних осіб, у тому числі положення, які не містять посилання на національне законодавство країн-учасниць, а самі безпосередньо регулюють конкретну ситуацію. Йдеться про співвідношення загальних правил, встановлених Паризькою конвенцією, і відповідних норм національного законодавства в різних країнах-учасницях.

Таким чином, дію положень Конвенції обмежено, і вона надає країнам-учасницям широку свободу прийняття законодавчих актів з питань промислової власності з урахуванням їх національних особливостей.

Спеціальне регулювання відносин у сфері промислової власності в Україні започатковане Указом Президента України «Про тимчасову правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій» від 18 вересня 1992 р. № 479/92. Ним передбачено забезпечення правової охорони об'єктів промислової власності, а також раціоналізаторських пропозицій і ефективного функціонування єдиної патентної системи в Україні.

Головним підприємством, що здійснює експертизу заявок на об'єкти промислової власності, забезпечення їх правової охорони, видача патентів та інших охоронних документів є Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Укрпатент). Укрпатент має філію, що надає патентно–інформаційні послуги з питань набуття та реалізації прав на об'єкти промислової власності.

Розглядаючи об'єкти промислової власності в контексті їх подальшого розвитку та охорони необхідно відзначити про наявність суттях проблем у цій сфері, що прослідкується на неухильному зменшенні кількості творців об'єктів права промислової власності

(винахідників і раціоналізаторів), що в першу чергу позначається на економічному рості, хоча в передових країнах світу ці показники ростуть високими темпами, тоді як в Україні, протягом останніх років спостерігається зменшення кількості введених у виробництво раціоналізаторських пропозицій, їх стало менше на 26 відсотків.

Як негативним наслідком розвитку, що посилить негативний вплив на результативність винахідницької діяльності та гальмуватиме науково-технологічний розвиток, стало введенням в дію постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 19 вересня 2007 р. № 1148, нових ставок зборів з реєстрації винаходів, за якою витрати підприємств на отримання та підтримання чинності патентів на винаходи, корисні моделі збільшуються до 35 разів (юридичні особи мають сплачувати не 496 грн., як раніше, а 9100 грн.) та перевищують в 1,5-3,5 рази відповідні витрати підприємств європейських країн, що на нашу думку призведе до безповоротної втрати підприємствами України значної частини винаходів, експансії та монополізації національного ринку іноземними патентовласниками. Іншою постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №1154, Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №1183, збільшено розмір зборів за реєстрацію сорту рослин у 14 разів, за підтримання сорту – в 59 разів, чинності патенту, що посвідчує набуття майнових прав – у 136 разів, що створює серйозні перешкоди і негативні умови для розвитку селекційної справи у вітчизняних наукових установах і вищих навчальних закладах.

З цього приводу неможливово відзначити, що у далекому 1918 р., тодішній уряд Української Держави на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським, стягував незначні грошові суми гербого збору за подачу заяв на винаходи, а відносно громадян, які додавали до заяви про реєстрацію винаходу «посвідчення відповідної влади про бідність», звільнялись від сплати грошового внеску за розгляд винаходу.

Націнальне законодавство передбачає патентування об'єктів промислової власності в зарубіжних країнах, що є однією із форм реалізації своїх патентних прав фізичними і юридичними особами України. Відповідно до Конституції України суб'єкти патентних прав мають право володіти, користуватися і розпоряджатися власними їм об'єктами промислової власності.

Законодавство тут встановило певні обмеження. До подання заяви на одержання охоронного документа на об'єкт патентування в

орган іноземної держави, в тому числі і міжнародної заяви, заявник зобов'язаний подати заяву до ДСІВ і повідомити її про наміри здійснити таке патентування. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до ДСІВ повідомлення про заборону закордонного патентування даного об'єкта не надійде, заявник має право подати заяву до патентного органу іноземної держави.

Разом із тим особливу небезпеку для економіки держави становить несанкціоноване використання незареєстрованих трансгенних сортів рослин, точні масштаби поширення яких в Україні невідомі. У той час, коли в інших країнах світу кількість заявок на реєстрацію інновацій і нових товарних знаків зростає. Зокрема, у США таке зростання становило близько 19 %, Японії – більше 16 відсотків, а в Російської Федерації більше 40 відсотків. Крім того, в Україні має місце неконтрольована передача наукових і конструкторских розробок за кордон, витікання з України вітчизняних заявок на перспективні винаходи тощо.

Зазначені проблеми можливо вирішити шляхом удосконалення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності і приведення його у відповідність із ЦК України і законодавством Європейського Союзу, а також корінної перебудови у державних органів щодо об'єктів інтелектуальної власності. Законодавство України щодо захисту об'єктів промислової власності включає Конституцію України, відповідні норми ЦК України та спеціальне законодавство у сфері промислової власності.

Слід зазначити, що з 1997 р. в Україні започатковано систему державних стандартів в галузі промислової власності. Стандарти розроблені відповідно до чинного законодавства України у галузі промислової власності. Ці вимоги є обов'язковими для суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для всіх інших суб'єктів господарської діяльності вимоги стандартів мають рекомендаційний характер.

§ 2. Правова охорона винаходів та корисних моделей

Історія становлення і розвитку системи охорони винаходів має давню історію. Ще у Давній Греції існував звичай, за яким повар, який виготовив нове оригінальне блюдо, оцінене співгромадянами, отримував виняткове право на його приготування протягом року. Інший приклад, коли у 1236 р. один із жителів Бордо отримав у

Франції привілей на спосіб виготовлення шерстяного одягу за фламандським зразком на 15 років, підтверджений внаслідок в Англії і Саксонії. І таких прикладів можна навести дуже багато. До XVI століття більшість власників грамот мали право займатись промисловістю і торгівлею. Дарована грамота Великого князя Київського Мстислава Володимировича і його сина Новгородського князя Всеволода Новгородському Юрієвому монастирю в селище Буйці (1130 рік) є першим у нашій державі документом, в якому зафіксовано монопольні права.

Загальновідомо, що батьківщиною патенту вважається Англія. Саме тут був прийнятий перший спеціальний патентний закон – статус про монополії (1623 р.) і перше законодавство про промислові зразки, які слугували основою сучасного авторського права. У 1787 р. в США прийнятий закон про патенти, а уже в 1790 р. був і виданий перший патент. Перший опис винаходів був опублікований у 1617 р. в Англії.

Уперше в Європі право власності винахідника на свій винахід було проголошено патентним законом, прийнятим у Франції 7 січня 1791 р. Закон збороняв усім використовувати винахід без дозволу патентовласника. Однією з перших країн, де було запроваджено систему охорони корисних моделей була Німеччина. Спочатку у 1876 р. було ухвалено закон про промислові, а в 1888 р. – Закон про патенти.

Історично в кожній державі склались свої національні системи класифікації винаходів. Зараз усі держави світу поряд з національними використовують Міжнародну класифікацію винаходів (МКВ).

Першим охоронним документом на винахід в Українській Державі, був патент на винахід. Так, 27 червня 1918 р. в Українській Державі було видано «Регістраційне свідоцтво» за №1, яким засвідчувалося, що від жителів Ростава-на Дону Грюнталя П. І. та Антошевського Л. Б., 19 червня 1918 р. була одержана заява про видачу патента на винахід «деревяна підошва, яка замінює калоші».

Варто відзначити, що видане свідоцтво виготовлене на художньому бланку з емблемою (Тризуб у восьмикутній зірці), прикрашене пишним рослинним візерунком, з використанням стилізованого під давньоукраїнський скоропис шрифту.

Клопотання власників фірми по виробництву патентованих дерев'яних калош та сандалій «Грюн Антоши» було надіслано до Міністерства торгу і промисловості Української Держави 4 червня, ще до початку офіційної реєстрації, тому було зареєстроване пізніше. При

цьому заявників повідомили, що необхідно, «з огляду на те, що м. Ростов-на-Дону не належить до України, додати довіреність на імення якого-небудь повіреного, який мешкає в Україні». Зі штемпеля, проставленого червоною фарбою на документах справи названих вище заявників, стало відомо, що про видачу реєстраційного свідоцтва за № 1 було оголошено у «Державному Віснику» №28 від 29 липня 1918р. Інший штемпель(синього кольору) на документах засвідчує, що до Експертного комітету документи надійшли 19 вересня о 3 годині.

«Регістраційне свідоцтво» за № 2 (на дерев'яні сандалі) було видане також Грюнталю і Антошевському. На свої винаходи взуттєвики з Ростова-на-Дону мали привілеї Російської імперії, при цьому хотіли мати і патент Української Держави.

Було б, мабуть, несправедливим не згадати, що ще 1 червня 1918р. до відділу винаходів поштою направив свою заяву про видачу патенту на нафтовий мотор мешканець с. Киселівки Звенигородського повіту І. П. Сквирський. Та ряд обставин суто бюрократичного та політичного характеру (написане не за формою клопотання, невчасно сплачені 30 карбованців на депозит відділу винаходів за розгляд заяви, загублений поштою квиток Держскарбниці про сплату зазначеного збору, липневий залізничний страйк, який затримав надісланий поштою пакет з усіма документами) спричинили до того, що Ілля Пейсахович отримав реєстраційне свідоцтво про заяву на видачу патенту тільки 4 вересня і аж за №51.

Під час діяльності Гетьманату у 1918 р., в Україні, у складі Фабрично-заводського департаменту Міністерства торгу промисловості Української Держави, що став правоприємником Технічного департаменту, діяв відділ винаходів. В той час багато винаходів, що реєструвалися мали побутове значення [1].

Першим законодавчим актом радянської влади у галузі винахідництва був Декрет про винаходи від 30 червня 1919 р., яким уперше запроваджувалося авторське свідоцтво замість патенту, а сам винахід оголошувався надбанням держави. 12 вересня 1924 р. ЦВК та РНК СРСР була прийнята Постанова «Про патенти та винаходи». У цьому загальносоюзному законі містилася стаття 41 в якій винаходом визнавалися нові пропозиції, придатні до промислового використання. Введення в СРСР патентів було пов'язане з НЕП, яка з метою

[1] Дало В., Ферчук А. До історії становлення державної системи охорони промислової власності України // Винахідник і раціоналізатор. – 2006. – № 5. – С. 21–24.

відбудови народного господарства допускала діяльність приватних підприємців, хоча і при збереженні державного контролю. Строк дії патенту становив 15 років (ст. 17). Він міг бути анулюваний судом, якщо протягом 5 років з моменту видачі патентовласник або ліцензіат умисно не використовували винахід у промисловості. На відміну від Декрету 1919 р., патентовласник повинен був щорічно сплачувати мито.

Усі патенти в СРСР видавалися Комітетом у справах винахідників при ВРНГ СРСР. У союзних республіках діяли бюро для приймання заявок, які у тижневий термін пересилали їх до Комітету. Після формальної експертизи заявникові видавали заявочне свідоцтво. Потім проводилася експертиза новизни та патентноспроможності пропозиції, за результатами якої складався проект постанови за заявкою, з приводу чого робіли публікацію. Ці відомості необхідно було опублікувати не пізніше 18 місяців з моменту подання заявки. Одночасно з цим відбувалася викладка заявки, в Україні – на Всеукраїнській показовій постійній промисловій виставці у Харкові. Остаточна постанова про видачу патенту виносилася в разі відсутності протестів, а при їх находженні – після їх відхилення.

Такими були основні положення Постанови від 1924 р., яке було замінено Положенням про винаходи і технічні від 9 квітня 1931 р. Цим Законом знову було відновлено авторське свідоцтво, а також визнано новий об’єкт правової охорони – технічні удосконалення. Слід зазначити, що період 20-30 рр. характеризувався майже щорічною реорганізацією державних органів у сфері винахідництва як в СРСР, так і в союзних республік. Змінювалися їх назви та функції, ліквідовувалися діючі органи, створювалися нові. Наприклад, в 1925 р. було створено патентно-правове бюро. Основним завданням цього органу були видача дозволів на придбання державними органами прав на винаходи як вітчизняні, так і іноземні, укладання відповідних договорів тощо.

У 1925-1926 рр. у системі ВРНГ СРСР та союзних республік були створені бюро сприяння робітничому винахідництву, які сприяли винахідникам у технічному оформленні пропозицій, у патентуванні, наданні консультацій, веденню обліку винахідників. У 1928 р. система державних винахідницьких органів була реорганізована. Замість патентного бюро ВРНГ СРСР було утворено Центральне бюро по реалізації винаходів і сприяло винахідництву. До нього перейшли також функції бюро сприяння робітничому винахідництву ВРНГ СРСР, яке було ліквідовано.

Положення від 1931 р. діяло до 5 березня 1941 р., коли постановою Раднаркому СРСР було затверджено нове Положення про винаходи і технічні удосконалення. Це Положення було замінено новим від 24 квітня 1959 р., за яким технічні удосконалення були замінені раціоналізаторськими пропозиціями. Нарешті, згадане Положення було замінено Положенням про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції від 1973 р., яке у свою чергу було замінено Закон СРСР «Про винаходи в СРСР» від 31 травня 1991 р.

Цим Законом єдиним охоронним документом було визнано патент. Закон набрав чинності з 1 липня 1991 р., але через фактичний розпад СРСР він майже не діяв. Проте його позитивна роль все ж мала місце – його основні положення були сприйняті законодавствами колишніх республік,оскільки він мав деякі риси ринкового характеру.

З огляду на історичний процес створення та реєстрації патентів на винаходи, слід відзначити, що в різні періоди існування своєї державності, відповідні органи постійно піклувалися проблемами охорони об’єктів промислової власності, а перший патент незалежної України на винахід був підписаний 22 грудня 1992 р.

Що стосується правової охорони корисної моделі, слід зазначити, що інститут корисної моделі тісно пов’язаний з інститутом винаходів і, фактично, є допоміжним та похідним щодо нього. Однією із перших країн, де було запроваджено систему охорони корисних моделей була Німеччина, в якій в 1876 р. було ухвалено Закон «Про промислові зразки», а у 1877 р. – Закон «Про патенти». Патент можна було отримати лише, створивши об’єкт, який відрізнявся високим рівнем винахідництва. Щодо Закону про корисні моделі, його поява була зумовлена потребою захистити ті види технічних рішень, які не могли отримати правову охорону відповідно до Патентного закону, або отримували їх на підставі Закону «Про промислові зразки».

Рішенням німецького суду, в 1879 р. було встановлено, що Закон «Про промислові зразки» був створений з метою охорони зовнішньої форми виробів, при цьому, корисні властивості об’єкту інтелектуальної власності мали бути захищені Патентним законом. Водночас, усвідомлюючи економічну цінність корисних моделей, їх ексклюзивних прав, відмінних від тих, які надаються патентом, у 1891 р. було прийнято Закон «Про корисні моделі», відповідно до якого правова охорона надавалася корисним моделям через їхню реєстрацію патентним органом без проведення кваліфікаційної експертизи.

Сьогодні, в Німеччині діють два Закони – «Патентний закон» та Закон «Про корисні моделі» прийнятих в 1986 р.

Становлення інституту корисних моделей в Україні неможливо розглядати від огляду колишнього законодавства СРСР, до складу якого входила Україна. Відповідно до Положення про винаходи і технічні удосконалення, затвердженого ЦВК і РНК СРСР від 9 квітня 1931 р., спочатку об'єктами інтелектуальної власності було визначено винаходи і технічні рішення. Пізніше, в 1959 р. постановою Ради Міністрів СРСР від 24 квітня № 435 було затверджено Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції. У цьому Положенні визначалися тільки два види технічних пропозицій – винахід і раціоналізаторська пропозиція. Винаходом визнається відрізняється істотною новизною вирішення технічного завдання в будь-якій області народного господарства, культури, охорони здоров'я або оборони країни, що дає позитивний ефект. Раціоналізаторськими пропозиціями вважаються пропозиції щодо вдосконалення застосовуваної техніки (машин, приладів, інструментів, пристосувань, апаратів, агрегатів і т. д.), вдосконалення вироблюваної продукції, технології виробництва, способів контролю, спостереження й дослідження, техніки безпеки та охорони праці або пропозиції, що дозволяють підвищити продуктивність праці, більш ефективно використовувати енергію, обладнання, матеріали.

Варто звернути увагу на те, що на той час була відсутня така вимога як винахідницький рівень.

У 1973 р. постановою Ради Міністрів СРСР від 21 серпня № 584 було затверджено нове Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції. Відповідно до п. 2 Положення права на відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції охоронялися державою і засвідчувалися: відкриття – дипломами на винаходи – авторськими свідоцтвами або патентами і на раціоналізаторські пропозиції – посвідченнями.

У цьому Положенні було встановлено вимогу про наявність істотних відмінностей. Відповідно до п. 21 Положення рішення визнається новим, якщо до дати пріоритету заявки сутність цього або тотожного рішення не була розкрита в СРСР або за кордоном для невизначеного кола осіб настільки, що стало можливим його здійснення. Рішення визнається таким, що володіє істотними відмінностями, якщо порівняно з рішеннями, відомими у науці й техніці на дату пріоритету заявки, воно характеризується новою сукупністю ознак.

Варто звернути увагу, що вимога винахідницького рівня до винаходів була встановлена лише Законом «Про винаходи в СРСР» від 31 травня 1991 р.

Слід зазначити, що наприкінці 1980-х років у СРСР нараховувалося вже близько 13 млн винахідників і раціоналізаторів. Щороку в СРСР подавалося 150 тис. заявок на винаходи, з яких половина за результатами експертизи визнавалася винаходами, із них до 25 % належало Україні. Так, за даними Державного комітету винаходів та відкриттів 1987 р., у СРСР було прийнято 178 341 (178 047 від національного заявника) заявки на винаходи, видано на них охоронних документів – 83 833 (83 654 – національному заявнику). Протягом 1977-1981 рр. українські винахідники п'ять разів поспіль здобували перше місце у Всесоюзному змаганні за досягнення кращих показників у винахідницькій та раціоналізаторській роботі, утримуючи перехідний Червоний Прапор Держкомвинаходів та Центральної Ради Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів.

В Україні корисна модель як об'єкт права інтелектуальної власності вперше з'явилася із прийняттям Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. Аналіз закону дає підстави зазначити, що закон не містить чітких критеріїв для розмежування корисних моделей від винаходів.

Слід зазначити, що враховуючи важливість винаходів для нашої держави, питання пов'язане із винаходами піднімалося під час парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування». В Постанові Верховної Ради України від 27 червня 2007 р. звертається увага, що залишається не врегульованим питання «інтелектуальної спадщини» колишнього СРСР. Після розпаду Радянського Союзу в Росії залишилося близько 500 тисяч чинних охоронних документів (авторських свідоцтв) на винаходи з грифом «Для службового користування», близько 500 тис. секретних авторських свідоцтв колишнього СРСР і охоронних документів та інші результати інтелектуальної діяльності. За експертними оцінками, приблизно чверть із них (250 тис.) належить українським винахідникам. Зазначені технічні рішення ніколи не публікувались, і охоронні документи СРСР і них повинні бути перетворені на патенти України. Проте в Україні до цього часу немає переліку таких винаходів, атакож їх описів.

Законодавство України про охорону прав на винаходи , корисні моделі базується на Конституції України і складається із Законів України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до законодавства об'єктами інтелектуальної власності є :

1. Винахід.
2. Корисна модель.

Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Для набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) він повинен відповідати умовам певним законодавчим умовам патентоздатності, а саме:

♦ винахід повинен бути новим, мати винахідницький рівень і бути промислово придатним.

♦ корисна повинна бути новою і промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали доступними у світі до дати подання заявки до ДСІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Державної служби інтелектуальної власності України або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Тобто, винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, і може набути правової охорони, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Слід зазначити, якщо винахід відповідає певним законодавчим умовам і містить інформацію, яку віднесену згідно із Законом України «Про державну таємницю» до державної таємниці, у такому випадку такий винахід є секретним.

Секретний винахід (секретна корисна модель) – це винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Розглядаючи питання винахідників, необхідно зазначити, що до цього часу в установах, організаціях, підприємствах не проведено інвентаризацію винаходів колишнього СРСР. Як зазначалося в

Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» від 21 березня 2007 р., після розпаду Радянського Союзу в Росії залишилося близько 500 тисяч чинних охоронних документів (авторських свідоцтв) на винаходи з грифом «Для службового користування», близько 500 тисяч секретних авторських свідоцтв колишнього СРСР і охоронних документів та інші результати інтелектуальної діяльності. За експертними оцінками, приблизно чверть із них 250 тисяч, належить українським винахідникам. Зазначені технічні рішення ніколи не публікувались, і охоронні документи СРСР і них повинні бути перетворені на патенти України. Проте, в Україні до цього часу немає переліку таких винаходів, а також їх описів. Це вагомий резерв для інноваційного розвитку держави. Адже сьогодні в Україні є чинними лише 20,7 тисяч 20-річних патентів на винаходи, з яких 40% належать іноземним заявникам.

Особливостю подачі заявки на секретний винахід або секретну корисну модель є те, що таку заявку подає до Укрпатенту безпосередньо заявник. Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України, чи згідно із Законом України «Про державну таємницю», то заявка подається до Укрпатенту через режимно-секретний орган заявника або через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням (для юридичних осіб) чи за місцем проживання (для фізичних осіб) заявника.

У разі, якщо винахід створений працівником при виконанні ним трудових відносин, вважається службовим винаходом. Для того, щоб винахід вважався службовим, необхідні такі умови його створення:

♦ у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи дорученням роботодавця особи, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом), – за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

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

До службових обов’язків відносяться обов’язки, що зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов’язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

Дорученням роботодавця є видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки

діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається, може бути:

● продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

● процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Правова охорона надається винаходу, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності, тобто якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Відповідно до законодавства, не можуть одержати правову охорону відкриття, наукові теорії та математичні методи; методи організації та управління господарством; плани, умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; комп'ютерні програми; результати художнього конструювання; компонування інтегральних мікросхем; сорти рослин і породи тварин, а також ті винаходи, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі тощо.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель можуть бути винахідник, а також інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель за договором чи законом.

Винахідником вважається людина, яка інтелектуальною, творчою діяльністю створила винахід (корисну модель).

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель охороняється державою і засвідчується патентом.

Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково. Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі). Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом. Різновидом патенту є деклараційний патент пріоритет, авторство і права власності на на корисну модель.

Патент – це охоронний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю, авторство на них, пріоритет і право інтелектуальної власності на ці об'єкти.

Деклараційний патент на секретний винахід і секретну корисну модель, є різновидом патенту, що видається на винахід і корисну модель, і які віднесені до державної таємниці відповідно до «Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи», яке затверджено наказом

МОН України від 14 листопада 2001 р. № 739.

Особа, яка бажає одержати патент на винахід і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Укрпатент), який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок. Подана заявка повинна відповідати вимогам встановленим законом. Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, поданню заявки визначені «Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», затверджені наказом МОН України від 22 січня 2001 р. № 22, і є обов'язковими для заявників. За наявності кількох заявників, один із них може бути призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний представник).

За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований відповідно до «Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 або інша довірена особа.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації і Республіки Білорусь, громадяни та юридичні особи, які проживають чи мають постійне місце проживання в цих державах, мають право подавати заявки безпосередньо до Укрпатенту.

Крім подачі заявки до Укрпатенту і отримання патенту в Україні, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» надає право будь-якій особі подати міжнародну заявку на винахід (корисну модель) і запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах. До подання заявки на одержання охоронного документа на винахід (корисну модель) у відповідне відомство іноземної держави, заявник зобов'язаний подати заявку до Укрпатенту. Одночасно йому необхідно повідомити ДСІВ про наміри здійснити таке патентування.

Основним нормативним документом, що визначає порядок подання повідомлення до ДСІВ про наміри здійснити патентування в іноземних державах, є «Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах», що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1 червня

1995 р. № 163/700. Для цього, до ДСІВ надсилається заявка, в якій зазначаються: заявник в Україні; держави патентування; процедура патентування; заявник в іноземних державах; мета патентування; наявність документа про передачу права на патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах та додаються необхідні документи.

У разі відсутності заборони протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до ДСІВ заявку на одержання патенту на винахід (корисну модель) може бути подано в орган іноземної держави. В необхідних випадках ДСІВ може дозволити запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах раніше зазначеного строку.

На підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються в установленому порядку.

Право на одержання патенту має:

♦ винахідник;

♦ роботодавець (якщо винахід є службовим);

♦ правонаступник винахідника або роботодавця.

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретний винахід) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід.

Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Патент (деклараційний патент) України на винахід (на секретний винахід) діє тільки на території України, але слід зазначити, що чинним законодавством України не врегульовано питання щодо запобігання поданню заявок на винаходи в зарубіжні країни без попереднього подання заявок в Україні, що, зокрема, призводить до неконтрольованого відтоку нових технологій та їх інтелектуальних складових за кордон.

Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями Державного експерта з питань таємниць.

Автору на винахід, корисну модель, належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» право на одержання патенту на

службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не було передбачене інше.

У такому випадку винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. У свою чергу роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до ДСІВ заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

Якщо роботодавець не виконає у встановлений протягом чотирьох місяців строк вимог, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії. Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника.

Патент надає його власнику виключне право:

♦ дозволят їх використання (видавати ліцензії);

♦ виключне право перешкоджати неправовому використанню винаходу, корисної моделі, у тому числі забороняти таке використання;

♦ інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

● виготовлення, пропонування до продажу, в тому числі через інтернет, застосування або ввезення, зберігання, інше введення в господарський оборот у зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі);

● застосування способу, що охороняється патентом, або

пропонування його для використання в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту, або, виходячи з обставин, що це і так є очевидним;

● пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.

Власник патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу.

Патент надає його власникові право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав, що надаються патентом.

Відповідно до Інструкції МОН України «Про затвердження Інструкції 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)» від 16 липня 2001 р. № 521, власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником. Він також має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.

Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями Державного експерта. Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право подати до ДСІВ для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У разі виявлення факту порушення прав власника патенту, на вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід дорівнює строку засекречування винаходу, але не може бути довшим від визначеного за законом строку дії охорони винаходу.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку.

Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

На відміну від вищезазначених видів патентів, строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі).

Майнові відносини власника винахід (корисну модель) можуть бути примусово відчужені згідно ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (деклараційного патенту) у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). При цьому:

1) дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин;

2) обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади;

3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту права надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі);

4) право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання;

5) використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку;

6) про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;

7) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано;

8) власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі).

Крім того, законодавцем встановлено, коли дії осіб, які використовували об'єкт права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель не визнаються порушенням прав.

Будь-яка особа, яка до дати подання Укрпатенту заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки. Це право може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі):

♦ в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

♦ без комерційної мети;

♦ з науковою метою або в порядку експерименту;

♦ за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника. Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу або корисної моделі, вважається придбаним без порушення прав власника патенту, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією). Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте, після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.

Строк чинності майнових прав власника патенту на винахід (корисну модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), може бути обмежений у разі якщо, він не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі) шляхом примусового відчуження прав на винахід (корисну модель).

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на зазначені об’єкти може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

§ 3. Правова охорона промисловиих зразків

Естетична привабливість товару є одним з тих чинників, які впливають на рішення споживача надати перевагу одному виробу перед іншим. У випадку, коли технічні характеристики різних товарів (продукції), що пропонуються різними виробниками, привабливість товару поряд із ціною визначають вибір споживача. Економічне

піднесення у провідних європейських державах XVII століття пов'язана з індустріалізацією промисловості та виникненням технологій масового виробництва. У той же час з'явилися перші закони, що надавали правову охорону виробам текстильної промисловості та їх художньому оформленню. Поступово правовий захист естетичного оформлення промислової продукції розповсюдився і на інші її види.

Однією із перших країн, де було запроваджено систему охорони промислових зразків була Німеччина, де у 1876 р. було ухвалено закон про промислові зразки.

Запатентувати як промисловий зразок можна будь-який вироб, що має новий зовнішній вигляд. Наприклад, упаковки, етикетки, емблеми, пристрої, інструменти, іграшки, інтер'єри, шинні протектори, кондитерські вироби тощо.

Правова охорона промислових зразків виконує важливу функцію охорони однієї з розпізнальних властивостей, завдяки яким виробники досягають успіху на ринку, а належна правова охорона сприяє підвищенню виробництва.

Промисловим зразком вважається результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, що визначає зовнішній вигляд.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на промисловий зразок в Україні перш за все регулюються Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р., Правилами розгляду заявки на промисловий зразок, затвердженого наказом МОН України від 18 березня 2002 р. № 198 , Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 р., Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, яка є чинною на території України з 17 грудня грудня 2008 р. та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до Локарнської угоди, держави, які підписали цю Угоду, створюють Спеціальний союз і приймають єдину класифікацію промислових зразків (Міжнародна класифікація), яка включає:

♦ перелік класів і підкласів;

♦ алфавітний перелік виробів, до якого включено промислові зразки, із зазначенням класів і підкласів, до яких вони належать;

З урахуванням вимог, установлених цією Угодою, Міжнародна класифікація має виключно адміністративний характер, а тому кожна

держава може надати їй такого юридичного значення, яке вона вважає за доцільне. Зокрема, Міжнародна класифікація не обмежує держави Спеціального союзу стосовно характеру та обсягу охорони, що надається зразку у цих країнах.

На відміну від України та інших країн, у США не має окремого закону про охорону промислових зразків і промиловий зразок на англійській мові звучить як «промисловий дизайн». Правова охорона промислових зразків у США здійснюється з 1842 р. і регулюється загальним патентним законом США.

Розглядаючи об'єкт права інтелектуальної власності на промисловий зразок необхідно зазначити, що такі об'єкти, як промисловий зразок, винахід (корисна модель) у чинному ЦК України, регулюються главою 39, мають дуже багато спільних рис щодо реєстрації, прав та обов'язків, що виникають з патенту тощо, але ці об'єкти мають між собою певні відмінності.

Об'єктом права інтелектуальної власності є промисловий зразок, який є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на промисловий зразок до Державної служби інтелектуальної власності України. Це може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб, який згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» створений у результаті творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Будь-яка особа, яка бажає одержати патент і має на це право, може подати до Укрпатенту заявку. Заявка може бути подана безпосередньо заявником або через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Заявка повинна бути складена українською мовою і повинна містити:

- заяву про видачу патенту;
- комплект фотографій з зображенням виробу (його макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу;
- опис промислового зразка;
- креслення, схему, карту (якщо необхідно).

Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить

ясно і повно, щоб його зміг відтворити фахівець у зазначеній галузі. Укрпатент може додатково затребувати і інші вимоги до документів заявки. За подання заявки сплачується збір, у строки визначені нормативними документами.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. При цьому, відповідно до п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Це означає, що власник патенту на промисловий зразок має право на виготовлення виробу, в якому втілено результат творчої діяльності автора у галузі художнього конструктування, тоб-то, тиражування такого виробу. Наприклад, патенти на промислові зразки «Емблема «NIKE», «Упаковка для сигарет «Ватра» (це об'ємні промислові зразки, що містять малюнок, розфарбування та співвідношення елементів у вигляді слів) тощо, надають право власнику патенту виробляти такі етикетки, емблеми, упаковки сигарет тощо. Але при цьому патент на промисловий зразок не надає його власнику права маркувати товар цими етикетками, емблемами, або реалізовувати його. У такому випадку маркування та реалізація товару може здійснюватися шляхом використання торговельної марки, у відповідності до закону.

Незважаючи, що Законами України «Про охорону прав на промислові зразки» та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встанолені функції що призначення промислового зразка і торговельної марки, нерідко у практичній діяльності виникають правові колізії та непоразуміння щодо їх використання. Наприклад, власниками промислових зразків «Емблема «NIKE», «Емблема «ADIDAS» є одні особи, а власниками свідоцтва на торговельну марку «NIKE», «ADIDAS», є інші власники. Це відбувається тому, що відповідно до законодавства України при розгляді заявок на промислові зразки експертиза проводиться без врахування відомостей про подані заявки та зареєстровані торговельні марки.

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та

відповідає умовам патентоспроможності. Дія патенту на промисловий зразок припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. Для набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок він повинен бути новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до ДСІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Пріоритет промислового зразка може бути встановлено за датою одержання закладом експертизи додаткових матеріалів, як самостійна заявка, якщо ця заявка подана протягом трьох місяців від дати одержання заявником повідомлення про те, що зазначені матеріали не беруться до уваги під час експертизи заявки, до якої вони були додані. Експертиза поданої заявки проводиться закладом експертизи, який здійснює інформаційну діяльність,необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 р. Генеральною конференцією ООН з питань освіти, науки і культури.

Відпвідно до частини третьої ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» не можуть одержати правову охорону:

● об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

● друкована продукція як така;

● об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на промисловий зразок є автор промислового зразка, а також інші особи, які набули це право за договором чи законом, це може бути правонаступник, перший заявник.

Одним із суб'єктів права інтелектуальної власності власності на промисловий зразок, є роботодавець. Таке право роботодавець має у разі, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка. При виникненні спору щодо умов одержання винагороди та її розміру, такій спір

розв'язуються у судовому порядку.

При створенні промислового зразка за трудовим договором, автор промислового зразка подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним промисловий зразок з матеріалами, що розкривають суть промислового зразка досить ясно і повно. У такому випадку, якщо роботодавець бажає бути власником промислового зразка, він зобов'язаний протягом чотирьох місяців від дати одержання такого повідомлення подати заявку до ДСІВ , в іншому – право на одержання патенту переходить до автора. У разі створення промислового зразка роздільною працею, право на одержання патенту на промисловий зразок у такому випадку належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до ДСІВ або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею ДСІВ не прийняте рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. ДСІВ здійснюється видача патенту у місячний строк після державної реєстрації патенту. Власник права інтелектуальної власності на промисловий зразок має право скористатися правом пріоритету, відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності. У такому випадку заявник повинен подати необхідні до Укрпатенту разом із матеріалами заявки не пізніше встановленого законом строку. Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету промислового зразка, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, то до заявки він має додати документ, що підтверджує показ зазначеного промислового зразка на виставках.

Законодавством з охорони промислової власності встановлено право будь-якою особою запатентувати промисловий зразок в іноземних державах. У такому випадку, до подання заявки на одержання охоронного документа на промисловий зразок в органі іноземної держави, заявник зобов'язаний подати заявку до Укрпатенту та одночасно повідомити ДСІВ про наміри здійснити таке патентування. У разі відсутності заборони протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до ДСІВ заявку на одержання патенту на промисловий зразок може бути подано в орган іноземної держави. В необхідних випадках ДСІВ може дозволити запатентувати промисловий зразок в іноземних державах раніше зазначеного строку.

Автору на промисловий зразок належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Власник майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок має виключне право на використання, промислового зразка, а також дозволяти його використання та перешкоджати його неправомірному використанню. Власник патенту відповідно до Інструкції МОН України «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання» від 3 серпня 2001 р. № 574, може передавати будь-якій особі право власності на промисловий зразок та особи дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору. Крім того, будь-яка особа має право запатентувати промисловий зразок в іноземних державах.

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені законом, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Законом передбачені правові норми коли використання запатентованого промислового зразка не визнається порушенням прав, зокрема в таких випадках:

♦ в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи/або на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

♦ без комерційної мети;

♦ з науковою метою або в порядку експерименту;

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

♦ введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу.

Виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки Кабінет Міністрів України має право дозволити використання запатентованого промислового зразка без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації. Це правило не суперечить

положенням міжнародних договорів стосовно охорони прав інтелектуальної власності.

Закон, крім прав, покладає на його власника і певні обов'язки, що випливають з патенту. Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, а у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору, така особа може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до ДСІВ і продовжується ним за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років. Наприклад, строк дії на промисловий дизайн (зразок) у США становить 14 років.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через 15 років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. Розглядаючи право інтелектуальної власності на промисловий зразок, слід зазначити, що таке право відповідно до закону може бути визнано недійсним згідно ст. 469 ЦК України та Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», патент може бути визнаний недійсним повністю або частково тільки у судовому порядку.

З метою визнання патенту недійсним будь-яка особа може подати до ДСІВ клопотання про проведення експертизи промислового зразка на відповідність умовам здатності для набуття права інтелектуальної власності. Експертиза запатентованого промислового зразка проводиться на відповідність умові новизни. За результатами експертизи особі, яка подала клопотання, надсилається експертний висновок. На підставі цього висновку суд приймає рішення про визнання патенту недійсним повністю або частково. Відомості про визнання патенту недійсним ДСІВ публікує у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність».

§ 4. Правова охорона компонування (топографії) інтегральної мікросхеми

Перед тим, як безпосередньо розглядати питання пов'язане із охороною компонування інтегральної мікросхеми або топографія інтегральної мікросхеми, слід зазначити, що першу у світі механічну аналітичну машину з програмним керуванням створив майже 150 років тому Чарльз Беббідж, який використовував у ній регістри і лічильники по 50 десяткових розрядів у кожному. Такої розр'ядності машинних слів не має і дотепер жодна електронна обчислювана машина (ЕОМ).

У 1941 р. Конрад Цузе створив першу у світі релейну обчислювальну машину з використанням двійкової системи числення і плаваючої коми. ЕОМ, зроблена під керівництвом Дж. фон Неймана, одержала назву МАНІАК. Її творець був причетний до створення атомної бомби і розумів страшні наслідки тих розрахунків, що виконувалися на машині.

Алан Тьюринг – геніальний математик залишив у спадщину «машину Тьюринга», гіпотетичний пристрій, здатний по заздалегідь складеній програмі виконати будь-який алгоритм, що має рішення.

С. О. Лебедєв, основоположник вітчизняної обчислювальної техніки, розробляв винятково супер-ЕОМ – машини з максимальною продуктивністю. За двадцять років під його керівництвом було розроблено 15 супер-ЕОМ. І кожна наступна – нове слово у обчислювальній техніці, більш досконала, більш продуктивна. В. М. Глушков, був одним із перших, хто намагався підвищити «інтелект» ЕОМ за рахунок включення у машину схемних і програмних засобів штучного інтелекту. У 1958 р. була випробувана перша інтегральна схема, створена інженером фірми «Texas Instrumets» Джеком Кілбі. Незалежно від нього у той же час цією проблемою займався Роберт Нойс, який першим замів створити промисловий зразок. Йому досталася слава і гроші.

Спочатку створення перших комп'ютерів, як штучного інтелекту, їх постійного удосконалення, постала і проблема їх правової охорони.

Компонування інтегральної мікросхеми або топографія інтегральної мікросхеми – це особливий об'єкт права інтелектуальної власності, який являє собою зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Інтегральна мікросхема (ІМС) – мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з’єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Топографія ІМС – зафіксоване на матеріальному носії просторово геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними.

Таке визначення дано топографії інтегральної мікросхеми і самої інтегральної мікросхеми в ст. 1 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 р. Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії інтегральних мікросхем в Україні. Законом визначені умови за яких компонування інтегральної мікросхеми придатне для набуття права інтелектуальної власності на нього.

Компонування інтегральної мікросхеми визнається оригінальним, якщо воно є результатом інтелектуальної діяльності його автора, не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування інтегральної мікросхеми, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відомим у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки або до дати його першого використання. Дата першого використання компонування інтегральної мікросхеми – це дата, коли використання компонування інтегральної мікросхеми стало відомим у галузі мікроелектроніки.

Відповідно до законодавства компонування інтегральної мікросхеми визнається оригінальним доти, доки не доведено протилежне. Компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є оригінальним. Воно визнається оригінальним, якщо не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування інтегральної мікросхеми, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відоме у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до ДСІВ або до дати його першого використання. Навіть, якщо компонування містить елементи відомі в галузі мікроелектроніки, воно може бути визнане оригінальним, якщо сукупність цих елементів відповідає вказаним вимогам. Компонування інтегральної мікросхеми визнається оригінальним, якщо інформація про нього була розкрита автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, але

не раніше, ніж два роки до дати подання до ДСІВ заявки на реєстрацію цього компонування.

Не може бути визнане оригінальним компонування інтегральної мікросхеми, заявка на реєстрацію якого подана до ДСІВ пізніше, ніж через два роки від дати його першого використання. Дата першого використання компонування інтегральної мікросхеми – дата, коли таке використання стало відомим у галузі мікроелектроніки.

Правова охорона компонування інтегральної мікросхеми здійснюється шляхом його державної реєстрації в ДСІВ та видачею свідоцтва, яке засвідчує набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. При цьому заявка на реєстрацію топографії ІМС повинна стосуватися тільки однієї топографії ІМС.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є :

1) автор компонування інтегральної мікросхеми є фізична особа, творчою працею якої створено об'єкт, який визнано компонуванням інтегральної мікросхеми**;**

2) інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за договором чи законом. Ними можуть бути громадянами України, іноземні громадяни та особи без громадянства, права та обов'язки яких передбачені цивільним законодавством України.

Право на реєстрацію топографія інтегральної мікросхеми і усі права, що з цієї реєстрації випливають, має також роботодавець автора цього об'єкта або його правонаступник, якщо такий об'єкт створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не буде встановлено інше.

Автор створеної у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця топографія ІМС, зобов'язаний подати роботодавцю письмове повідомлення про створений ним об'єкт разом з матеріалами, що відображають такий об'єкт досить ясно і повно. Якщо роботодавець чи його правонаступник протягом чотирьох місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до ДСІВ чи не прийме рішення про збереження топографії як конфіденційної інформації, про що він зобов'язаний повідомити письмово автора, то право на реєстрацію топографії у такому випадку переходить до автора.

У разі коли роботодавець використав своє право на реєстрацію топографії ІМС чи на збереження її як конфіденційної інформації, автор має право на винагороду відповідно до

економічної цінності топографії та іншої вигоди, яку одержав чи міг би одержати роботодавець чи його правонаступник. Винагорода авторові виплачується у розмірі та на умовах, що визначаються письмовою угодою між автором і роботодавцем, яка укладається не пізніше чотирьох місяців від дати одержання роботодавцем повідомлення.

Спори щодо умов одержання автором від роботодавця винагороди та її розміру розв'язуються у судовому порядку.

Свідоцтво на компонування інтегральної мікросхеми діє десять років від дати подання заявки до ДСІВ.

Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне свідоцтво і надсилається тому заявникові, адреса якого з цією метою зазначена у заяві, а при відсутності такого зазначення – першому заявникові за списком вказаних у заяві заявників. У цьому випадку взаємовідносини під час використання зареєстрованої топографії ІМС, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. При відсутності такої угоди кожний власник прав на зареєстровану топографію ІМС може використовувати її на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії ІМС та передавати право власності на зареєстровану топографію ІМС будь-якій іншій особі без згоди решти власників.

Обсяг правової охорони компонування інтегральної мікросхеми визначається зображенням цього компонування на матеріальному носієві.

Майновими правами інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є виключне право на:

● забороняти іншим особам використовувати топографію ІМС без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається 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 підставі ліцензійного договору.

Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.

Законом встановлено, що під використанням компонування інтегральної мікросхеми слід розуміти:

● копіювання компонування інтегральної мікросхеми;

● виготовлення інтегральної мікросхеми із застосуванням даного компонування; виготовлення будь-яких виробів, що містять такі інтегральні мікросхеми;

● ввезення таких інтегральних мікросхем та виробів, що їх містять, на митну територію України;

● інтегральна мікросхема визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованого компонування, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають компонування інтегральної мікросхеми оригінальним.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» не визнаються порушенням прав на зареєстровану топографію ІМС:

♦ у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що зареєстрована топографія ІМС використовується лише для потреб зазначеного засобу;

♦ без комерційної мети;

♦ з науковою метою або в порядку експерименту;

♦ за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо) з повідомленням про таке використання власника прав на топографію ІМС одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації;

♦ у разі ввезення на митну територію України, пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях або інше введення в оборот ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованої топографії, і будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони придбані законним шляхом.

ІМС із зареєстрованою топографією та вироби, що містять такі ІМС, вважаються придбаними будь-якою особою законним шляхом, якщо вони після виготовлення були введені в оборот власником прав на дану зареєстровану топографію ІМС чи за його дозволом.

Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС, використання ІМС будь-якою особою, що придбала ІМС і при цьому не знала і не могла знати, що ця ІМС або виріб, що її містить, були виготовлені і введені в оборот з порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС. Проте, після одержання відповідного повідомлення від власника прав зазначена особа повинна припинити використання ІМС або виплатити йому компенсацію, розмір якої встановлюється за згодою сторін.

Спори щодо компенсації та порядку її виплати розв'язуються у судовому порядку.

Будь-яка особа, яка добросовісно використовувала топографію ІМС до дати подання заявником до ДСІВ заявки на реєстрацію топографії ІМС чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право попереднього користування цією топографією ІМС. Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлену топографію ІМС чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Право користування компонуванням інтегральної мікросхеми належить володільцю відповідного свідоцтва. Він може передавати це право за договором (ліцензійним договором) іншій особі. Законом можуть зазначатися випадки, коли використовувати зазначений об'єкт може інша особа без дозволу власника. Виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки, Кабінет Міністрів України, може дозволити використання зареєстрованого компонування інтегральної мікросхеми без згоди його власника в таких випадках:

1) дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин;

2) обсяг і тривалість такого використання визначаються ціллю наданого дозволу, воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади;

3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника прав на зареєстровану топографію ІМС права надавати дозволи на її використання;

4) право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання;

5) використання дозволяється в першу чергу для забезпечення потреб внутрішнього ринку;

6) про надання дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС власнику прав на неї надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;

7) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано;

8) власнику прав на зареєстровану топографію ІМС сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності топографії ІМС.

Припинення виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми може статися у разі дострокового припинення дії свідоцтва на зазначений об'єкт, тобто у разі відмови від свідоцтва або в разі несплати збору за підтримку чинності свідоцтва.

У разі, припинення чинності виключних майнових прав на компонування інтегральної мікросхеми воно може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою.

Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми може визнаватися недійсними тільки з підстав та в порядку, встановлених законом. Так, способом припинення правової охорони компонування інтегральної мікросхеми є визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності на нього, тобто визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію компонування тільки у судовому порядку.

Законодавством України та Паризькою конвенцією про охорону промислової власності передбачено право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала компонування інтегральної мікросхеми в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано компонування інтегральної мікросхеми або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. Спори між власником майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми і суб'єктом права попереднього користувача розв'язуються у судовому порядку.

Відносно об'єкта, на власника прав на зареєстровану топографію ІМС закон покладає і певні обов'язки. У разі невикористання топографія ІМС в Україні протягом трьох років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання топографії ІМС було припинено, то будь-

яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати топографію ІМС, у разі відмови власника прав на зареєстровану топографію ІМС від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми становить десять років від дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми. Цей строк може бути достроково припинений, але не може бути продовжений.

§ 3. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій

Забезпечення економічного прогресу, поліпшення умов праці і життя людей неможливо без новітніх ідей. Новітні технологічні нововведення дозволяють забезпечити більш ефективне використання промислових технологій на підприємствах, дозволяють виробляти продукцію більш високого технологічного рівня. Раціоналізаторські пропозиції дають досить значний корисний ефект, які інколи можуть перевищувати економічний ефект від використання винаходів.

Незважаючи на те, що пункт 2 ст. 1 Паризької Конвенції про охорону промислової власності визначено коло об'єктів промислової власності, до яких раціоналізаторська пропозицію не відноситься, проте, враховуючи, що раціоналізаторські пропозиції відіграють важливу роль в економічній сфері, промисловості тощо, вважаємо, що раціоналізаторські пропозиції повинні бути віднесені до об'єктів промислової власності.

Спеціального закону, який би регулював питання суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію не існує. Складання, подача і розгляд заяви на раціоналізаторську пропозицію проводяться у відповідності до Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. та «Методичних рекомендацій про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію», затверджених наказом Держпатенту України від 27 серпня 1995 р. №131.

Раціоналізаторською визнається пропозиція, яка є новою і корисною для підприємства, якому вона подана, і передбачає створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва,

застосовуваної техніки або складу матеріалу і є визнана юридичною особою.

Удосконалення конструкції виробу може характеризуватися, наприклад, змінами в конструктивному виконанні деталей, вузлів, блоків тощо в їх взаємозв'язку, взаєморозміщенні, співвідношенні, геометричних формах. Для визнання пропозиції раціоналізаторською її автор повинен подати заяву встановленої форми. Удосконалення конструкції виробу може характеризуватися змінами в конструктивному виконанні деталей, вузлів,блоків тощо в їх взаємозв'язку, взаєморозміщенні, співвідношенні, геометричних формах. Удосконалення технології виробництва може характеризуватися змінами у методах проведення технологічних операцій, їх послідовності, параметрах режимів (температура, тиск тощо), а також змінами в машинах, що застосовуються в приладах, пристроях, які приймають участь у процесі. При цьому до технології виробництва зокрема, можуть відноситися засоби виміру, контролю, випробувань, монтажу, видобутку або переробки сировини.

Удосконалення складу матеріалу може характеризуватися, наприклад, змінами в інгредієнтах, що входять до його складу, та їх кількісному співвідношенні.

Раціоналізаторська пропозиція є новою для підприємства, якому вона подана, якщо згідно з наявними на даному підприємстві джерелами інформації ця або тотожна поданій пропозиція не була відома в мірі, достатній для її практичного використання. Не визнається обставиною, що впливає на новизну раціоналізаторської пропозиції, її використання за ініціативою автора протягом не більше 3 місяців до подання Заяви. Раціоналізаторська пропозиція є корисною для підприємства, якому вона подана, якщо її використання дає змогу підвищити економічну ефективність (прибуток) або одержати інший позитивний ефект цим підприємством.

В вказаних нормативних актах зазначається, що раціоналізаторська пропозиція є особливим об'єктом інтелектуальної власності, який:

- містить технічну пропозицію;
- має в собі новизну в межах підприємства, якому його подано;
- є корисним, тобто комерційно вихідним для підприємства;
- є результатом власної творчості заявника.

Відповідно до пункту 5 Рекомендацій не визнається раціоналізаторською пропозиція, яка: знижує надійність та інші показники якості продукції; погіршує умови праці, якість робіт;

викликає або збільшує рівень забруднення навколишнього природного середовища; ставить лише завдання або тільки визначає ефект, що може бути одержаний від застосування пропозиції, без вказівки конкретного рішення; забезпечує досягнення позитивного ефекту шляхом заходів організаційного, а не технічного характеру (поліпшення стану робочих місць, упорядкування системи матеріально-технічного забезпечення виробництва, обліку і звітності, зміна графіків роботи і ремонту устаткування чи транспортних засобів, скорочення часу доставки вантажів тощо); відноситься до засобів організації і управління господарством (планування, фінансування), виконання, викладання, дослідження, проектування, розрахунку, а також до систем інформації; відноситься до умовних позначень, розкладів, правил гри, дорожнього руху, судноплавства, складання шкал, таблиць, діаграм, графіків, номограм, якщо вони не призводять до зміни конструкції приладів, що їх містять, або технології виробництва; передбачає зміну розміщення устаткування в приміщеннях, будинках, спорудах, якщо воно не призводить до удосконалення технологічного процесу; спрямована на заміну будівельних конструкцій, матеріалів, деталей, виробів на відомі, застосування яких передбачено обов'язковими для підприємства будівельними нормами, правилами та іншими нормативними документами по будівництву, а також якщо ця заміна призводить до порушення технічних правил по економному витрачанню будівельних матеріалів; спрямована на зміну міст розробки кар’єрів, забору води для потреб будівництва, вивезення ґрунту, на зміну протяжності інженерних комунікацій, якщо така пропозиція не містить ознак раціоналізаторської пропозиції, а також на скорочення протяжності інженерних комунікацій у зв’язку зі змінами технічних умов на їх приєднання, викликане приближенням до об’єкта будівництва джерел газозабезпечення, тепло забезпечення тощо, які не залежать від будівельної організації; пов’язана зі змінами проектних рішень, якщо Заяву на нього подано після узгодження цих змін із замовником, крім випадків, коли пропозиція використовувалась з ініціативи автора протягом не більше 3-х місяців до подачі Заяви; зроблена працівником проектної організації, що здійснює авторський нагляд в процесі будівництва, по зміні проектних рішень.

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію регулюється нормами ст. ст. 481-484 ЦК України.

Відповідно до ст. 484 ЦК України: автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної

особи, якій ця пропозиція подана; юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі.

Розмір, порядок обчислення та порядок виплати винагороди визначається угодою між автором і підприємством.

Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана.

Якщо раціоналізаторську пропозицію, створену сумлінною творчою працею двох і більше громадян, належить їм спільно як співавторам. Порядок користування правами на цей об’єкт, створений у співавторстві, визначається угодою між ними. Першість визнається за автором, який першим подав у встановленому порядку пропозицію, навіть у разі, якщо пропозицію спочатку було необґрунтовано відхилено і це рішення не було оскаржено автором.

Підприємство, яке прийняло до розгляду заяву на раціоналізаторську пропозицію повинно її зареєструвати протягом місяця з дати реєстрації прийняти щодо неї рішення. Після прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською автору (кожному з співавторів) пропозиції видається свідоцтво.

Якщо раціоналізаторська пропозиція відповідає законодавчим вимогам, приймається рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською, а автору (співавторам) має бути видане свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію. Факт використання раціоналізаторської пропозиції підтверджується спеціальними актом за формою, яку затверджує Міністерство статистики України.

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі здійснюється відповідно до наказу Державного патентного відомства України від 22 серпня 1995 № 129 «Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі».

Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

Спори про першість на раціоналізаторську пропозицію розглядаються у порядку, встановленому ЦК України.

Автор раціоналізаторської пропозиції, як і будь-який інший суб’єкт права інтелектуальної власності, відповідно до чинного законодавства має певні особисті немайнові і майнові права.

До особистих немайнових прав автора раціоналізаторської пропозиції належать право авторства, право на ім'я, право на назву раціоналізаторської пропозиції, право на пріоритет, до майнових прав – право на винагороду.

Раціоналізатор, подаючи заяву до підприємства про визнання поданої ним пропозиції раціоналізаторською, разом з тим передає підприємству, в разі визнання пропозиції раціоналізаторською, і право на використання за певну винагороду. Розмір винагороди визначається відповідно до Тимчасового положення. Відповідно до частини 3 пункту 11 Методичних рекомендацій проголошує, що винагорода автору чи співавторам виплачується в порядку, передбаченому Тимчасовим положенням, а пункт 40 Методичних рекомендацій деталізує: якщо використання раціоналізаторської пропозиції дає певний економічний ефект (прибуток), то складається розрахунок річної ефективності. Пропозиції, використання яких дає інший позитивний ефект, а не економічний, мають свою специфіку визначення розміру винагороди.

Відповідно до пункту 53 Тимчасового положення право на винагороду має автор чи співавтори раціоналізаторської пропозиції протягом двох років, від дати початку її використання на підприємстві, яке видало авторові свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію.

Розмір винагороди визначається умовами договору між автором і підприємством і не може бути менше:

♦ 10 відсотків доходу, одержуваного щорічно підприємством від використання раціоналізаторської пропозиції;

♦ 2 відсотків від частки собівартості продукції (робіт і послуг), що припадає на раціоналізаторську пропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання доходу.

Винагорода виплачується авторові відповідно до договору, але не пізніше 3 місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської пропозиції (п. 37 Типового положення).

Автор раціоналізаторської пропозиції має право на захист своїх особистих немайнових і майнових прав. Особисті немайнові права автора раціоналізаторської пропозиції захищаються у судовому порядку. Автор має право на подання заяви на раціоналізаторську пропозицію. Але за наявності певних відхилень від встановлених вимог йому може бути відмовлено в прийнятті заяви до розгляду. Така відмова може бути оскаржена керівнику підприємства. Скарга має бути розглянута в 15 денний строк. Тобто, такі скарги розглядаються в адміністративному порядку.

Відмова у визнанні пропозиції раціоналізаторською або у прийнятті її до використання може бути оскаржена керівнику підприємства в трьох місячний строк. У разі незгоди автора з прийнятим за його скаргою рішенням або якщо при розгляді скарги рішення не прийнято у зв'язку з недосягненням угоди між керівником підприємства і Радою винахідників і раціоналізаторів України, автор може звернутися до суду.

Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію містять ряд умов, за наявності яких подана пропозиція не може бути раціоналізаторською. Це стосується запозичення чужого досвіду без власного творчого внеску, пропозиції, що містять рашіше відомі рішення тощо. Не визнаються раціоналізаторськими пропозиціями, такі, що погіршують умови праці, якість продукції і робіт, викликають або збільшують рівень забруднення навколишнього середовища, знижують надійність та інші показники якості продукції. Також, не може визнаватися раціоналізаторською пропозицією, що лише ставить завдання, але не дають конкретного вирішення. Раціоналізаторська пропозиція, що складає державну таємницю, приймається і розглядається у порядку, встановленому Методичними рекомендаціями про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, але з додержанням вимог секретності і конфіденційності.

Терміни зберігання документації по раціоналізаторським пропозиціям визначаються Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної, представницької, виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств із зазначенням строків зберігання, затвердженого Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України у 1995 р.

Термін зберігання Заяв на прийняті раціоналізаторські пропозиції становить – 15 років, на відкинені – 5 років, Журналів реєстрації Заяв на раціоналізаторські пропозиції-постійно. Разом із Заявою зберігаються також акт про використання раціоналізаторської пропозиції, розрахунок економічної ефективності або оцінки іншого позитивного ефекту, договір між автором (співавторами) та підприємством про розмір винагороди за використання раціоналізаторської пропозиції і угоди співавторів про розподіл між ними винагороди та про порядок користування правами на раціоналізаторську пропозицію, створену у співавторстві.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

√ Які об’єкти відносяться до об’єктів промислової власності.
√ Назвіть підставі набуття права власності на об’єкти промислової власності.
√ Який строк дії охорони прав на винахід.
√ Який строк дії охорони прав на корисну модель.
√ Назвіть суб’єктів прав на винахід.
√ Назвіть суб’єктів прав на корисну модель.
√ Дайте визначення поняття винаходу і корисної моделі.
√ Дайте визначення поняття промислового зразка.
√ Коли настає право власності на промисловий зразок.
√ Дайте визначення поняття компонування інтегральної схеми.
√ Строк охорони майнових прав компонування інтегральної схеми.
√ Що таке право попереднього користовача.
√ Що може вважатися раціоналізаторською пропозицією.
√ Який порядок і строк охорони раціоналізаторської пропозиції.

РОЗДІЛ VIII

ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

§ 1. Характеристика об'єктів права інтелектуальної власності засобів як індивідуалізації учасників господарського обороту товарів та послуг

Відомо, що до об'єктів промислової власності Український інститут промислової власності (Укрпатент) відносить такі об'єкти інтелектуальної власності як торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування, кваліфіковане зазначення походження товару. Суспільні відносини у сфері охорони об'єктів права інтелектуальної власності є надзвичайно складними і рухливими. Одним із основних феноменів цих відносин є різноманітність об'єктів права інтелектуальної власності. Звертаючи свої погляди до цієї категорії, відзначимо, що вона не є новою для вітчизняної юридичної науки, оскільки в умовах ринкової економіки України правова охорона інтелектуальної власності відіграє важливу роль в господарській діяльності її суб'єктів.

В сучасних умовах, коли декілька суб'єктів господарської діяльності виробляють одну й ту саму продукцію, надають послуги одного виду, які можуть бути різні, як за ціною, так і за якістю, надають споживачеві можливість відрізнити один і той же товар, або послугу однієї особи від такого ж товару (послуги), що виробляється різними суб'єктами господарювання за допомогою засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг. Такими засобами індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг є торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування, кваліфіковане (географічне) зазначення походження товару. Указані об'єкти права інтелектуальної власності в сучасних умовах ринкової економіки України відіграють важливу роль у господарській діяльності її суб'єктів, які виробляють одну й ту саму продукцію, надають послуги одного й того ж виду призвели до необхідності індивідуалізації учасників господарського

обороту, товарів та послуг шляхом використання указаних об'єктів інтелектуальної власності.

Предмет правового регулювання засобів індивідуалізації учасників господарського обігу, товарів та послуг – це врегулювані нормами права сукупність виключних прав суб'єктів права інтелектуальної власності, що реалізуються у сфері виробництва, торговельного обігу, виконання робіт та надання послуг.

Аналіз стану нормативно-правової регламентації відносин промислової власності свідчить про відсутність цілісного, узгодженого нормативного уявлення про характер і зміст прав пов'язаних із засобами індивідуалізації учасників господарського обігу, товарів та послуг. Національне законодавство не оперує поняттям «засобами індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг», не розкриває його змісту.

З огляду на значення торговельних марок, комерційних найменувань, географічних зазначень як засобів індивідуалізації учасників господарського обігу для ринку товарів та послуг, вважаємо доцільним розглянути правову охорону вказаних об'єктів права інтелектуальної власності в окремому розділі підручника.

§ 2. Історичний нарис розвитку охорони прав на торговельну марку

Одним із найбільш розповсюджених об'єктів інтелектуальної власності є торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Торговельна марка стала виконувати належні їй функції лише з розвитком ремісництва як початкової стадії промисловості. «Розвиток та поширення товарного виробництва призвели до необхідності обмеження виробниками нової продукції можливостей товаровиробників-конкурентів щодо виробництва і реалізації аналогічної продукції шляхом одержання монополії на виробництво і продаж певного товару, офіційного дозволу на вчинення цих дій» [1].

Розвиток суспільних відносин свідчить про довічне прагнення творчої особи, власника закріпити за собою право власності на певний продукт своєї діяльності, розпоряджатися ним на свій розсуд та обмежувати таким чином права конкурентів. Серед таких знаків була *тамга* – це знак приналежності, знак володіння річчю певним господарем.

[1] Пічкур О. Історичні аспекти правової охорони результатів творчої діяльності// Інтелектуальна власність. – 2003. – №9. – С. 3-7

З розвитком ремісництва і торгівлі у XV-XVI столітті замість тамги з'явилося *клеймо*, яке було знаком авторства, що відображав приналежність товару відповідній особі. На відміну від тамги, клеймо використовували не тільки заради індивідуалізації речі, а також для продажу товару, враховуючи на рівень його репутації, та засвідчуючи якість товару і відповідне ставлення покупця до виробника. У той же час клеймо виконувало багато функцій, властивих сучасній торговельній марці. З моменту своєї появи клеймо як об'єкт власності, стало об'єктом охорони. Інтереси торгового і промислового підприємництва призвели до виникнення потреби у захисті результатів своєї діяльності. Поява першого клейма на товарі як юридичної форми захисту результатів творчої праці припадає на кінець середніх віків.

З розвитком товарно-грошових відносин розвивались і суспільно-економічні відносини. Початком цивілізованих відносин у цій сфері можна вважати закон Венеціанської республіки «Про привілеї» від 1474 р. Основні принципи цього закону зберегли актуальність до наших днів і стали основою національних та міжнародних законодавчих актів з питань інтелектуальної власності. Владою цього зібрання ухвалюється рішення, що кожний, хто в цьому місті створить будь-що нове і таке, що містить творчу думку, повинен подати про це заяву міському управлінню, як тільки воно буде доведене до такої досконалості, що його можливо здійснити та застосувати.

Ніхто не міг без згоди автора на будь-якій території протягом 10 років створювати що-небудь подібне за формою і змістом. Якщо хтось виготовляв, незважаючи на це, щось аналогічне, автор мав право притягнути таку особу до відповідальності.

В той далекий час сфера охорони і відповідальності за порушення прав на результати творчої діяльності базувалася на відповідних знаннях, що гарантувало відповідну охорону результатів майнових і особистих немайнових прав.

Як уже наголошувалося, зародження законодавства Російської імперії, до складу якої входила Україна, в галузі промислової власності належить до XVII століття, коли 22 квітня 1667 р. було прийнято «Новоторговый Устав», який складався з правових норм, що регулювали внутрішню і зовнішню торгівлю імперії. Саме в цьому документі вперше згадується клеймо (знак), що XVII столітті виконувало функцію митного позначення для розрізняльної здатності російських та іноземних товарів та для підтвердження факту сплати митного збору.

Необхідно відмітити, що на теренах Російської імперії за часів феодального устрою клейма виконували в першу чергу функції феодального устрою клейма виконували в першу чергу функцію індивідуалізації, тоді як головною функцією торговельної марки в умовах ринкової економіки є роль інструментарію конкурентної боротьби. Відповідно, клейма на початку свого існування не тримали належної охорони з боку держави. Однак у подальшому виникла потреба в державному регулюванні прав на засоби індивідуалізації. Клейма допомагали державним органам контролювати торговий обіг, давали можливість встановлювати виробника товару. У зв'язку з цим з XVII століття порядок нанесення відмінних знаків на товари починає регулюватися державою.

Клеймо, поставлене на товарі, вказувало на приналежність виробника до цехової організації ремісників (гільдії купців) і одночасно відігравало роль знака якості. Поступово знак став відповідним символом власності, який позначав і індивідуалізував певний товар. За поставку неякісного товару під таким знаком винна особа повинна була нести відповідальність.

З встановленням Радянської влади правовий режим «товарного знака» визначався Декретом РНК «Про мито на товарні знаки» від 15 серпня 1918 р., який зобов'язував усі свідоцтва на право виключного використання товарними знаками, що раніш були видані, повинні бути перереєстровані. Свідцтва, не зареєстровані або не оновлені в Народному Комісаріаті Торгівлі і Промисловості до 1 листопада 1918 р. вважалися недійними. Свідоцтва виключного використання товарним знаком видавалося строком до п'яти років.

Відомо, що влада в Україні 1917-1920 роках часто змінювалась, але і в той нелегкий час держава дбала про охорону об'єктів промислової власності. Після проголошення IV Універсалом Центральної Ради 22 січня 1918 р. про повну незалежність України, Урядом Української Народної Республіки було сформовано 14 міністерств. Зокрема, Народне міністерство торгу і промисловості, до складу якого входили Департамент винаходів та Департамент по охороні промисловості.

З огляду на перебіг історичних подій в Україні в ці роки, влада Української Народної Республіки, на чолі з гетьманом П. Скоропадським та Директорією С. Петлюри постійно тримали в полі зору охорону об'єктів промислової власності. Цікавим з цього приводу видається архівний документ, датований 4 червня 1920 р. під час перебування уряду Української Народної Республіки в Кам'янць-Подільському. Це доповідна начальника відділу винаходів про

створення окремого самостійного Департаменту з охорони промислової власності.

Спираючись на документальні свідчення, можна стверджувати, що в 1918 р. в Україні були зроблені перші кроки на шляху створення національної системи охорони промислової власності. Це підтверджується тим фактом, що вже у січні 1918 р. були створені державні структури, які повинні були безпосередньо займатися проблемами охорони промислової власності, вони мали відповідних фахівців, обізнаних у своїй справі. Започаткована в Україні у той час державна система охорони промислової власності, з відомих політичних причин, припинила свою діяльність.

Постановою Вищої Ради Народного Господарства «Про товарні знаки державних підприємств» від 17 липня 1919 р. заборонялося використовувати на товарах та виробах державних підприємств товарини знаки, марки і т. п., якими користувалися колишні приватні підприємства до їх націоналізації, а колишні казенні підприємства до 25 жовтня 1917 р. Постанова встановлювала юридичну відповідальність за позначення на товарі, упаковці, посуді, які охороняються, товарного знака, якщо він був схожим із товарним знаком державних підприємств РСФСР, а також у разі продажу або зберіганні для продажу товару із вищеуказаними знаками. До винної особи революційнним судом Республіки застосовувалася грошова пеня або позбавлення волі, а товари позначенні підробленими знаками, підлягали конфіскації.

Початок Нової економічної політики у двадцятих роках минулого століття стимулював розвиток товарних відносин і цим вимагав удосконалення правової охорон товарних знаків, у зв’язку з чим Постановою РНК РСФСР від 10 листопада 1922 р. був виданий Декрет «Про товарні знаки». Із прийняттям цього Декрету втратив силу Декрет Ради народних комісарів «Про мито на товарні знаки» та Постанова Вищої Ради Народного Господарства «Про товарні знаки державних підприємств». Особливість Декрету «Про товарні знаки» від 10 листопада 1922 р. полягало в тому, що його дія розповсюджувалася на всю територію СРСР. Декретом вводилася централізована реєстрація і експертиза знаків. Реєстрацію товарних знаків було покладено на Комітет по справах Винахідництва при Вищій Раді Народного Господарства. Рішення про відмову реєстрації товарного знака могло бути оскаржено у Народному суді протягом двох тижнів із дня одержання такої відмови. Декрет надав певні права промисловим і торговим підприємствам індивідуалізувати продукцію відповідним знаком під час її випуску і збуту та встановлювалась

кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону знаків. Так, власник зареєстрованого товарного знака у випадку порушення його права мав юридичні підстави вимагати припинення користування знаком, знищення і зняття незаконно виставлених знаків і відшкодування збитків на загальних підставах. По суті, Декретом 1922 р. було закладено підвалини подальшого розвитку законодавства у галузі охорони знаків.

Першим загальносоюзним актом, який встановив правовий режим знаків, була Постанова РНК СРСР від 18 липня 1923 р. «Про товарні знаки». Цим Декретом з 1 березня 1924 р. заборонялося користуватися товарними знаками, які належали володільцям націоналізованих підприємств до їх націоналізації. При реєстрації товарних знаків відповідно до Декрету від 10 листопада 1922 р. за володільцями, що зареєстрували свої товарні знаки в порядку Декрета від 14 серпня 1918 р. в шестимісячний термін з моменту вступу в силу Постанови від 18 липня 1923 р., визнавалася першість на заявку вказаних торгових знаків.

Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про товарні знаки» 1926 р. конкретизувала зміст і порядок проведення експертизи заявок на реєстрацію знаків, про що регулярно інформував «Вестник комитета по делам изобретений». У той час було сформовано основні принципи експертизи заявок та реєстрації знаків, які не втратили своєї актуальності й на сьогодні.

Проведена в країні у 30-ті роки минулого століття індустріалізація значно підвищила випуск товарів порівняно з минулими роками, що викликало необхідність привести у відповідність і законодавство. Результатом чого стала постанова ЦВК і РИК СРСР «Про промислові марки і товарні знаки» 1936 р. Наступним кроком в оформленні процесу реєстрації знаків була постанова РНК «Про реєстрацію товарних знаків» 1940 р., якою обов’язки щодо експертизи заявок та реєстрації товарних знаків було покладено на єдиний орган – Наркомторгівлі СРСР.

У 1959 р. система реєстрації була централізована в Державному Комітеті зі справ винаходів та винахідництва, а у 1962 р. було видано постанову Ради Міністрів СРСР «Про покращання виробничого маркування товарів народного вжитку». Ця постанова зобов’язувала реєструвати знаки у Комітеті зі справ винахідництва при Раді Міністрів СРСР до початку їх використання у господарському обігу. Зазначена постанова мала суттєву особливість: вона впроваджувала ліцензійну передачу права на знак.

Важливим кроком в охороні об’єктів інтелектуальної власності в

Україні стало приєднання 26 квітня 1970 р. УРСР до Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

З метою подальшого удосконалення роботи з товарними знаками Держкомітет СРСР у справах винаходів і винахідництва затвердив у 1974 р. «Положення про товарні знаки». Зміни і доповнення вносилися на основі практики експертизи, а також з урахуванням міжнародних угод, учасником яких став СРСР. З набранням чинності у 1987 р. Закону СРСР «Про індивідуальну трудову діяльність» в положення «Про товарні знаки» були внесені зміни, які передбачали право громадянина бути суб'єктом права на знак. В зв'язку з необхідністю врахування умов міжнародних договорів у галузі правової охорони знаків, у 1991 р. було прийнято Закон СРСР «Про товарні знаки і знаки обслуговування».

Політичні процеси в Європі в кінці двадцятого століття, зокрема в СРСР, обумовили створення нових незалежних держав.

З урахуванням світового досвіду і практики, що склалися за часів перебування у складі СРСР, Україна як одна з правонаступниць СРСР, Україна стала учасником міжнародних конвенцій і угод в галузі промислової власності. Вважаючи, що найважливішими міжнародними договорами, які діють у межах Всесвітньої організації інтелектуальної власності, є Паризька Конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (набрала чинності для України 25 грудня 1991 р.) та Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. (набрала чинності для України 25 грудня 1991 р.).

Важливим кроком в регулюванні відносин, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні, стало прийняття 15 грудня 1993 р. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Наведене свідчить, що з початку свого існування знак відокремлював «свої» речі від «чужих». Саме знак дозволяє індивідуалізувати, відрізнити один товар (надану послугу) від іншого товару (наданої послуги).

У світі зареєстровано понад 30 млн торгових марок і щорічно ця цифра збільшується приблизно на мільйон. Вартість відомих брендів може досягати десятків мільярдів доларів США. Зокрема, в рейтингу «ТОП 100 BrandZ», у 2011 р. корпорація Apple стала найдорожчим брендом в світі, випередив найближчого конкурента – інтернет-компанию Google, яка до цього чотири роки займала домінуюче місце. Ціна надкусаного яблука Стива Джобса коштувала $153 млрд. дол. США. Компанія Apple стала у 2011 р. кращою завдяки її «таблеткам»

iPad та смартфонам iPhone. Apple з першого рейтингу в 2006 р. збільшила свою ціну на 859%, тобто на 137 млрд. доларів.

У десятці найдорожчих брендів у світі, крім Apple та Google ($111,498 млрд.) присутні: американська корпорація IBM ($ 100,849 млрд.), імперія фаст-фуда McDonald's ($ 81,016 млрд.), всесвітньо відома компанія виробник Microsoft ($ 78,243 млрд.), Coca-Cola ($ 73,752 млрд.), цигарки Marlboro ($ 67,522 млрд.), китайський сотовий оператор China Mobile ($ 57,326 млрд.) і технологічна компанія General Electric ($ 50,318 млрд.). При цьому, індекс BrandZ обчислює ціну брендів грунтуючиссь на ряду факторів, у тому числі оцінку бренда по вкладу у прибуток, оцінку нематеріальних активів, заходів по впливу на сприйняття клієнтів і оцінки потенціалу росту компанії.

§ 3 . Правова охорона торговельної марки

Торговельні марки є одним із найскладніших об'єктів права інтелектуальної власності. Проте, слід звернути увагу на те, що на відміну від Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в якому закон містить термін «знак для товарів і послуг», в чинних: Цивільному, Господарському та Митному кодексах України, вживається термін – «торговельна марка».

Торговельна марка – це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні видрізнити товари (послуги), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Торговельна марка повинна відповідати певним законодавчим умовам, тобто бути охороноздатною.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку у відповідності до законодавства можуть бути фізичні та юридичні особи. Але для того, щоб фізична особа стала суб'єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку, вона повинна відповідати певним умовам:

- фізична особа має досягти 18 років або вступити в шлюб;
- здійснювати підприємницьку діяльність у відповідності до законодавства.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає умови, порядок набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку та порядок видачі свідоцтва. Право на одержання свідоцтва на торговельну марку має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Укрпатенту завку. Після встановлення дати подання заявки будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому ДСІВ. Експертиза поданої заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та встановлених правил. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 р. Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на таку ж торговельну марку протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Державної служби інтелектуальної власності України чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет. Подана заявка на торговельну марку повинна пройти відповідну експертизу.

Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони. Обсяг правової охорони, що надається торговельній марці, визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Реєстр – це Державний реєстр свідоцтв України на торговельну марку (знак для товарів і послуг).

Згідно законодавства право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет (першості у поданні заявки), більш ранню дату пріоритету (дата подання заявки до Укрпатенту чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет), за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за

нею Укрпатентом не прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки, можливості оскарження якого вичерпані.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів іпослуг, якщо інше не встановлено законом.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Укрпатенту і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору за продовження строку дії свідоцтва в порядку, встановленому пунктом 2 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності. Якщо іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, вони у відносинах з ДСІВ реалізують свої права через патентних повірених. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом, вони повинні охоронятися і без наявності такої реєстрації, згідно з міжнародними договорами, учасником яких є Україна. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Законодавством з охорони торговельної марки передбачено право на її реєстрацію в іноземних державах. У такому випадку, будь-особа яка бажає зареєструвати торговельну марку, зобов'язана подати заявку до відповідної установи країни, в якій заявник бажає одержати охорону згідно з законом і правилами, які регламентують реєстрацію торговельної марки в країні подання. Така заявка із зазначенням переліку країн, у яких заявник бажає одержати охорону, подається через Укрпатент. Реєстрацію торговельної марки в іноземних державах заявник повинен здійснити відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди. Після отримання необхідних документів Укрпатент перевіряє та засвідчує, що торговельна марка відповідає тому вигляду, в якому вона наведена у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг на ім'я того самого заявника, а товари і послуги співпадають з товарами і послугами базової реєстрації або базової

заявки, та надсилає до Міжнародного Бюро ВОІВ заявку на міжнародну реєстрацію торговельної марки.

Міжнародне Бюро ВОІВ проводить експертизу на відповідність: заявки – міжнародній реєстрації торговельної марки; переліку товарів і послуг – Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП). Міжнародне Бюро ВОІВ реєструє торговельну марку в Міжнародному реєстрі, публікує інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ і направляє власнику торговельної марки сертифікат про її міжнародну реєстрацію. Міжнародне Бюро пересилає відповідні повідомлення всім країнам, що вказані в міжнародній заявці, та протягом 12 місяців з дати цього повідомлення кожна країна проводить експертизу торговельної марки згідно з національним законодавством, підтверджуючи дію міжнародної реєстрації стосовно всіх товарів чи/або послуг, або частини товарів чи/або послуг, або повністю відмовляє в охороні.

Національні установи проводять експертизу торговельної марки за міжнародною реєстрацією згідно з законодавством кожної країни. У разі можливої відмови в реєстрації торговельної марки Національна установа направляє повідомлення про можливу відмову до Міжнародного Бюро ВОІВ, а Міжнародне Бюро пересилає його заявнику. Зареєстровані торговельні марки мають той самий юридичний статус, як і торговельні марки, що подані та зареєстровані в країні за національною процедурою.

Відповідно до чинного законодавства з охорони торговельних марок не кожна торговельна марка може отримати правову охорону, так ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлені підстави для відмови в наданні правової охорони.

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

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

♦ офіційні назви держав;

♦ емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

♦ офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

♦ звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

♦ складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

♦ складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

♦ є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

♦ складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

♦ відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

● знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

● знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

● фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

● кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

● знаками відповідності зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

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

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

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

Свідоцтво власника інтелектуальної власності на торговельну марку надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

♦ зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

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

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

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

Виключне право власника свідоцтва інтелектуальної власності на торговельну марку може здійснюватися без його згоди на зареєстрований знак і не поширюється на:

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

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

● некомерційне використання знака;

● усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

● добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на торговельну марку повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Крім того, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Стаття 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає порядок дострокового припинення

чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку шляхом припинення дії свідоцтва. Власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до ДСІВ.

Дія свідоцтва також припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії, та за рішенням суду у зв'язку з перетворенням торговельної марки в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. Якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. *Такими поважними причинами, є:*

● обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

● можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання торговельної марки особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг,відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено дострокове припинення чинності свідоцтва на торговельну марку шляхом визнання його недійсним.

Свідоцтво на торговельну марку може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;

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

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

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

визнання свідоцтва чи його частини недійсними ДСІВ повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Закондавством з охорони торговельної марки передбачено умови відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

Ніхто іншій крім колишнього володільця світоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме:

- власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до ДСІВ;
- дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії;
- дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Відповідно до пункту 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку обмежений певним строком. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Розглядаючи майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку слід зазначити, що частиною другою ст. 495 ЦК України встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором. Статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» встановлено, що охорона прав на добре відому торговельну марку в Україні здійснюється відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції.

Торговельна марка може бути визнано добре відомою в Україні як в судовому порядку, так і в адміністративному порядку, а саме Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України. Рішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні, може бути оскаржено в судовому порядку.

При визначенні, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, до уваги беруться, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

Зазначений перелік факторів не є вичерпним і повністю відповідає переліку факторів, визначених Спільною рекомендацією щодо положень стосовно добре відомих знаків, яка прийнята Асамблеєю Паризького Союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю ВОІВ у вересні 1999 р.

У разі визнання торговельної марки Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України чи судом торговельної марки добре відомою в Україні, їй надається правова охорона така сама, якби ця торговельна марка була заявлена на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких торговельна марка визнана добре відомою в Україні, якщо використання цієї торговельної марки іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв’язок між ними та власником добре відомої торговельної марки і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Незважаючи на те, що чинне законодавство України не дає визначення добре відомої торговельної марки, охорона торговельної марки в Україні здійснюється відповідно до Закону «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», ст. 6 bis Паризької конвенції та з урахуванням ст. 16 Угоди TRIPS та положень спільної рекомендації.

За результатами розгляду Апеляційною палатою документів, наданих заявниками для визнання знака добре відомим в Україні, бралися до уваги вищезазначені фактори.

Добре відомими знаками, зареєстрованими Апеляційною палатою, зокрема, є «МИРГОРОДСЬКА», що пов'язана з мінеральною водою і відома більш ніж 85 відсотків населення України, «МАССАНДРА» та ін. При визнанні знака «COSMOPOLITEN» добре відомим в Україні, Апеляційною палатою було взято до уваги велику кількість реєстрацій знака майже у 30 країнах світу. На сьогодні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України більше 30 знаків, як національних так й іноземних, визнаних добре відомими в Україні.

§ 4. Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань

Комерційне найменування юридичних осіб є одним із необхідних засобів індивідуалізації, що дозволяє відрізнити одну фірму з них від іншої. Умови надання правової охорони, виникнення та припинення прав інтелектуальної власності здійснюється в рамках статей 90, 420, 489-491 цивільного та ст. 159 господарського кодексу, а також ст. 8 Паризької конвенції з охорони промислової власності. Незважаючи на це, на сьогодні комерційне найменування є одним з найбільш невизначених об'єктів інтелектуальної власності, питання щодо його правової охорони й досі не знайшли нормативного врегулювання через відсутність спеціального закону.

Вимоги до найменування підприємства у свій час містилися в ст. 9 Закону України «Про підприємства України», який втратив чинність. В деяких нормативно-правових актах вживаються два терміни: «найменування» та «комерційне (фірмове) найменування». В Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 р., в ст. 23 цього закону вживається термін – «найменування».

Відповідно до чинного законодавства юридична особа, повинна мати своє найменування. Цивільний кодекс України в ст. 90, вживає термін «найменування» і «комерційне (фірмове) найменування», тоді як в ст. 159 Господарського кодексу України, вживається термін – «комерційне найменування». Водночас, слід наголосити, що відповідно до ст. 420 ЦК України фірмове та комерційне найменування є ідентичними поняттями.

На проблемність питань пов'язаних із комерційним найменуванням наголошується в Оглядовому листі Вищого

господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/45 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування». В якому наголошується, що питання про суттєву відмінність індивідуальних назв сторін може мати юридичне значення для правильного вирішення спору, якщо їх загальні назви є ідентичними. Якщо ж загальні назви сторін є різними, підстав для задоволення позову про заборону використання певної назви немає.

Тобто, під час виникнення спору щодо комерційного найменування, може виникнути багато проблемних питань. Так, Вищий господарський суд України у своїй постанові від 4 березня 2008 р. №12/205-21/55 зазначає, що «питання визначення фірмового є правовим. Воно має вирішуватись судом відповідно до чинного законодавства та на підставі наявних у справі доказів».

Комерційне (фірмове) найменування може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом. Зокрема, у положенні про фірму, затвердженому Постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927 р., було передбачено, що право на фірму виникає з моменту, коли фактично почалося користування фірмою і не підлягало особливій рєстрації, незалежно від реєстрації юридичної особи. Проте, як зазначається в Рекомендаціях Вищого господарського суду України № 04-5/5 від 16 січня 2008 р., у зв'язку з врегулюванням Цивільним кодексом та Господарським кодексом питання про право інтелектуальної власності на комерційне найменування у справах, пов'язаних із захистом зазначеного права, господарськими судами до правовідносин, що виникли після 1 січня 2004 року, не може застосовуватися Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927 року.

Варто відзначити, що жоден із перерахованих актів не містить самого визначення поняття фірмового (комерційного) найменування, хоча зазначене питання є принциповим для розгляду будь-яких судових спорів, пов'язаних із захистом прав на фірмові найменування. Слід звернути увагу на певні розбіжності правових норм, що містяться у господарському і цивільному кодексах щодо комерційного найменування. Зокрема, у ст. 50 ЦК України передбачено право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності, але в жодній із статей глави 5 ЦК України, яка регулює діяльність фізичної особи-підприємця не має мови про право фізичної особи-підприємця на комерційне (фірмове) найменування на відміну від господарського кодексу, в ст. 159 якого зазначено, громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Це, перш за все пов'язане з тим, що в

Україні немає спеціального законодавства з регулювання комерційних (фірмових) найменувань, що в умовах розвитку ринкової економіки та зростання конкурентної боротьби на ринку робіт та надання послуг набуває особливого значення.

На відміну від юридичної особи, комерційне найменування громадянина-підприємця має певні юридичні обмеження, так як комерційне найменування може стосуватися тільки прізвища або ім'я громадянина-підприємця.

Суб'єктом комерційного найменування може бути юридична особа. Загальні положення про юридичну особу викладені у главі 7 ЦК України, а в ст. 80 ЦК України зазначено, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Відповідно до глави 7 ЦК України юридичну особу характеризують притаманні їй такі юридичні ознаки:

- організаційна єдність;
- наявність відокремленого майна;
- майнова відповідальність;
- цивільна правоздатність і дієздатність;
- здатність виступати в цивільному обігу від свого імені.

Державна реєстрація суб'єктів господарювання відбувається відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», регулюється статтями 87-90 ЦК України, 56-59 ГК України, у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

Під державною реєстрацією фірмового найменування слід розуміти реєстрація юридичної особи, у порядку встановленому законом. Відповідно до законодавства, засновник юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств – строком на дев'ять місяців. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи вказується у її статутних документах. Відповідно до ст. 8 Паризької конвенції, учасницею якої є Україна, охорону фірмового найменування у всіх країнах Союзу встановлюють у силу самого факту його використання підприємством, без обов'язкового подання заявки чи реєстрації. В США фірмове найменування не підлягає регулюванню. Згідно «Акту Ленхема», фірмове найменування являє собою любе найменування, що використовується особою для ідентифікації свого бізнесу або професії.

Комерційне найменування можу бути засобом індивідуалізації юридичної особи. При цьому поняття «фірмове найменування» розглядаються як синоніми. Отже, комерційне (фірмове) найменування чи фірма – це найменування чи власне ім'я, під яким підприємство виступає у комерційному обороті і яке дозволяє відрізняти це підприємство від інших учасників комерційного обороту. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. До найменування комерційного найменування не повинні включатися позначення, що здатні ввести в оману. Наприклад, власник приватного підприємства не повинен включати до комерційного найменування таке позначення, що асоціюється у клієнтів з державною належністю підприємства. Комерційне найменування може досить ефективно виконувати свою функцію, якщо воно має певні ознаки вирізнення, що здатні чітко відокремлювати дане підприємство від подібних.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Крім того, відповідно частини четвертої ст. 489 ЦК України встановлено, що особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це, не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються. Для правової охорони комерційного найменування вирішальним є факт його використання, за допомогою якого можна встановити пріоритетність права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Правова охорона комерційного найменування у різних країнах має певні особливості і відмінності. Наприклад, право на охорону найменування корпорації у такій країні, як Австрія, може бути обмежено певним регіоном або місцевістю, де здійснюється діяльність компанії, та надається за умов його використання. Використанням вважається, зокрема, зазначення найменування на упаковках та ділових паперах. У Франції комерційні найменування розділяють на найменування корпорацій та фірмове найменування. Їх відмінність полягає у тому, що найменування корпорації є її офіційним та юридичним ім'ям і не може бути змінено при користуванні за винятком зміни даних у статутних документах. Фірмове найменування може змінюватись без спеціальних правових процедур.

Правовий режим комерційних найменувань у Франції визначається відповідно до цивільного кодексу на основі застосування положень про недобросовісну конкуренцію, а також відповідно Кодексу інтелектуальної власності в міру їх визнання такими, що підпадають під охорону товарних знаків. Крім того, комерційні найменування охороняються відповідно до Кодексу про захист прав споживачів. Забороняється реєструвати як товарний знак позначення, що порушуватиме попередні права, зокрема право на комерційне найменування, відоме на національному рівні, особливо якщо існує ризик введення громадськості в оману. Компанії, що реєструють свій номер у так званому Реєстрі комерції, зобов'язані подати відомості про свої комерційні найменування. Однак не потрібно спеціально здійснювати реєстрацію комерційних найменувань для виникнення їх охорони. База даних комерційних найменувань існує як результат процесу реєстрації компаній.

У Німеччині найменування корпорації може бути зареєстровано у комерційних реєстрах, що ведуться місцевими судами. Така реєстрація є обов'язковою для німецьких компаній, їх філій та відділень іноземних компаній згідно з Комерційним кодексом.

В цьому аспекті цікавим є досвід Великобританії, де існує охорона як найменувань компанії, так і бізнесових найменувань, при цьому охорона цих засобів індивідуалізації регламентується різними Законом про бізнесові найменування та Законом про компанії, прийнятих у 1985 р.

Розглядаючи право інтелектуальної власності на комерційне найменування слід звернути увагу, що комерційне найменування виконує здебільшого дві функції:

- дозволяє відрізнити одного учасника комерційної діяльності від іншого незалежно від того, які товари чи послуги вони реалізують та пропонують на ринку;
- запобіжну, яка не дає ввести в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Відповідно до законодавства право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи/або є комерційне найменування частиною торговельної марки. Правова охорона комерційного найменування здійснюється незалежно від того, зареєстровано воно чи ні, необхідно щоб комерційне найменування відризняло одного учасника комерційної діяльності від іншого.

Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до Реєстрів ДСІВ, порядок ведення яких встановлюється законом.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування належить до так званих абсолютних прав, які повязані з правом володіння, користування та розпорядженням комерційним найменуванням у процесі здійснення підприємницької діяльності і надає його володільцю виключне майнове право: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання.

На відміну від інших майнових прав промислової власності, які згідно з чинним законодавством України можуть бути передані власником відповідно до договору іншій особі, майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Відповідно до ст. 192 ЦК України, до складу підприємства, як єдиного майнового комплексу можуть входити усі види майна. Юридична особа може передати виключне право на використання свого комерційного найменування іншим особам за виключною чи невиключною ліцензією.

Найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування є різними правовими категоріями, які відрізняються одна від одної за колом суб'єктів прав на них, підставами виникнення та припинення. На відміну від найменування юридичної особи, будь-яких вимог до структури комерційного найменування законодатвм України не встановлено як і не визначено взагалі його поняття.[1]

Захист права на комерційні найменування може відбуватися як у цівільно-правових відносинах, так і в адміністративному порядку, шляхом подання заяви і доданих документів заінтересованої особи до органів антимонопольного комітету. Право на комерційне найменування належить до так званих невідчужених прав, а тому чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування може припинитися у разі ліквідації юридичної особи, реорганізації, злиття, приєднення, поділу, банкрутства, перетворення та з інших підстав, встановлених законом. З дня внесення особи до Єдиного Державного Реєстру, таке підприємство припиняє своє існування.

---

[1] Дорошенко В., Щукіна К. Структура комерційного найменування/ В. Дорошенко, К. Щукіна //Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 3. – С. 44.

§ 5. Правова охорона зазначення походження товару (географічного зазначення)

З античного періоду до наших днів дійшли численні свідчення того, що виробники широко застосовували позначення, що вказують на місце свого перебування, тобто місце походження товару. Більшість географічних назв, що використовувалися в античному світі чи в більш пізні часи, внаслідок економічних змін чи еволюції смаків і звичаїв у даний час для позначення продуктів вже не застосовуються. Однак деякі з них можна зустріти в списках, доданих до двосторонніх угод про охорону найменувань місць походження товарів, або вони є об'єктами діючої міжнародної реєстрації.

Можна привести безліч позначень товарів, що дають уявлення про масштаби використання географічних назв: баварське пиво; ром Ямайки; китайський, цейлонський, чай; колумбійська, бразильська кава. Вино з Бордо і в даний час користується світовою популярністю. Зазвичай такі товари користувалися попитом, і виробники для вирізнення їх з-поміж інших однорідних товарів позначали їх певним чином, указуючи на ознаку відмінності – їх географічне походження.

Відповідні географічні назви певного регіону, області, місцевості, міста тощо, давали найменування відповідним товарам. Наприклад, коньяк «Закарпатський» відповідає регіону Закарпатської області, мінеральна вода «моршинська» м. Моршин. Застосовані при цьому географічні назви є «найменуваннями походження» товарів. Зовсім іншу правову природу має такий об'єкт інтелектуальної власності як географічне зазначення: «Swiss», «Swiss made» для швейцарських годинників, хронометрів, їх частин та механізмів. Дане позначення засвідчує походження годинникових виробів з території Швейцарії. При цьому визнана якість годинників, вироблених у Швейцарії, заснована виключно на людському факторі – високій професійності годинникарів Швейцарії.

Таким чином, протягом тривалого періоду часу від античності до наших днів у використанні позначень, що вказують на місце походження товарів, прослідкується закономірність їхнього закріплення тільки за визначеними продуктами, на властивості яких уплинули географічні особливості конкретної місцевості.

Поняття «географічне зазначення» є новелою законодавства України. Джерелом цього поняття є Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 22 цієї Угоди географічне зазначення – це зазначення, що вказує на походження товару з території певної держави або регіону чи місцевості на цій

території, коли якість, репутація чи інша характеристика товару, по суті, зумовлені цим географічним походженням.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р., врегулював відносини та визначив правові засади охорони прав на зазначення походження товарів, що виникають у зв'язку з їх набуттям, використанням та захистом. В ст. 1 цього Закону зазначення походження товару охоплює (об'єднує) просте зазначення походження товару та кваліфіковане зазначення походження товару. Законодавець визначає географічне зазначення походження товару як будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який 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.

Таким чином, аналізуючи зазначений закон, можна зробити висновок, що географічне зазначення об'єднують поняття, до складу якого входять такі поняття, як назва місця походження товару та географічне зазначення походження товару. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», кваліфіковане зазначення походження товару охоплює (об'єднує) терміни: назву місця походження товару та географічне зазначення походження товару. Тобто, кваліфіковане зазначення походження товару є значно ширшим за географічне зазначення походження товару, проте, саме останнє із них зазначено ЦК України.

Статтями 501-504 ЦК України передбачається право інтелектуальної власності на географічне зазначення походження товару, яке передбачає правову охорону з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом. Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням; право на використання географічного зазначення; право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що належать окремим суб'єктам права інтелектуальної власності на географічне

зазначення, встановлюються законом. При цьому таке право на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Слід звернути увагу, що Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» містить термін «зазначення походження товарів», тоді як у новому ЦК України законодавець вживає новий термін – географічне зазначення.

У свою чергу *географічне зазначення об'єднує два поняття,* до складу якого входять:

♦ назва місця походження товару;

♦ географічне зазначення походження товару.

У свою чергу термін зазначення походження товару, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

♦ просте зазначення походження товару;

♦ кваліфіковане зазначення походження товару.

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

На відміну від простого зазначення походження товару, *кваліфіковане зазначенн походження товару* – це термін, що охоплює (об'єднує) два терміни:

● назва місця походження товару;

● географічне зазначення походження товару.

Назва місця походження товару – це назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.

Географічне зазначення походження товару – це будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який 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.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та відповідно ст. 501 ЦК України, набуття права

інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом.

Для набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення особа, яка має на це право, подає заявку про державну реєстрацію цього права до Укрпатенту, яка проводить експертизу заявки, за результатами якої видає заявнику свідоцтво про державну реєстрацію географічного зазначення.

Свідоцтво про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару видається ДСІВ протягом місяця від дати реєстрації цього зазначення або від дати внесення до Реєстру відомостей щодо осіб, яким надано право на використання раніше зареєстрованого цього кваліфікованого зазначення походження товару за умови сплати державного мита в розмірі та порядку, визначених законодавством.

Вимоги до складу і оформленню матеріалів заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є обов'язковими для заявників і визначаються «Про затвердження Змін до Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару», затверджено наказом МОН України від 29 липня 2005 р. № 386.

Якщо заявка відповідає вимогам Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та вищезаначених Правил і в разі відсутності заперечень проти реєстрації або визнання їх необгрунтованими, Державна служба інтелектуальної власності України на підставі експертного висновку Укрпатенту приймає рішення про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання, про що заявнику надсилається повідомлення. Заявник може також здійснити реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару в іноземних державах. У такому випадку заявка на реєстрацію в іноземній державі кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем на території України, може бути подана тільки після його реєстрації в Україні, через Укрпатент з одночасним повідомленням ДСІВ.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

а) особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;

б) асоціації споживачів;

в) установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, але у випадку, якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає на території України чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Ст. 7 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» встановлені умови надання правової охорони. Правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження товару, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар, і на яке не поширюються встановлені Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» підстави для відмови в наданні правової охорони.

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

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

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

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

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

д) виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією

назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного місця.

Незалежно від умов, передбачених цією частиною, назва географічного місця вважається назвою місця походження товару у разі, коли сировина для виробництва товару походить з іншого географічного місця, ніж географічне місце виробництва товару, якщо географічне місце виробництва (видобування) сировини визначене, існують спеціальні умови виробництва такої сировини та встановлено контроль за їх дотриманням.

Правова охорона надається географічному зазначенню походження товару, щодо якого виконуються такі умови:

а) воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;

б) воно вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;

в) у вказаному цією назвою географічному місці наявні характерні умови та/або людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик;

г) позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами та/або людським фактором;

д) хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або переробляється в межах зазначеного географічного місця.

Правова охорона може бути надана однаковим зазначенням походження товару, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, за умови забезпечення при використанні цих зазначень відмінностей, достатніх для запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів, а також надається омонімічним зазначенням походження товару за умови забезпечення запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж.

Правова охорона як назві місця походження товару чи географічному зазначенню походження товару надається також традиційній географічній або негеографічній назві, яка використовується для позначення товару і відповідає умовам, передбаченим частинами третьою та четвертою ст. 7 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

Законом встановлені певні підстави для відмови в наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару.

Не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару у таких випадках:

а) не відповідає умовам, вказаних в ст. 7 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;

б) суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі;

в) є видовою назвою товару;

г) правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлено в іншому географічному місці;

д) є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару;

е) є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, права на який визнані в Україні, якщо зважаючи на репутацію, відомість і тривалість використання цього знака така правова охорона може ввести в оману споживачів щодо ідентичності товару.

Правова охорона також не надається кваліфікованому зазначенню походження товару, пов'язаному з географічним місцем в іноземній державі, якщо права на це зазначення або інше позначення, що за своїм змістом відповідає поняттю кваліфікованого зазначення походження товарів, не охороняються у відповідній іноземній державі.

Власник свідоцтва відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та ст. 503 ЦК України має право: використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару; вживати заходів щодо заборони використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права; вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.

Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається:

♦ нанесення його на товар або на етикетку;

♦ нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;

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

Обов'язок суб'єкта інтелектуальної власності є забезпечення відповідності якості, особливих властивостей та характеристик товару, що виробляється, їх опису в Реєстрі.

Реєстр – це Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів.

Законом встановлені дві правові вимоги, коли власник свідоцтва не має права: видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товару; забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано кваліфіковане зазначення походження товару та/або право на його використання.

Строк чинності права інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення походження товару, діє протягом 10 років від дати подання заявки і може продовжено ДСІВ на наступні 10 років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва, протягом останнього року дії свідоцтва, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

- √ У чому полягає особливість засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг.
- √ Які підставі набуття права власності на торговельну марку.
- √ Який строк дії охорони прав на торговельну марку.
- √ Що є майновими правами на комерційне найменування.
- √ В чому полягає проблемність охорони комерційного найменування.
- √ Що слід розуміми так звані невідчужені права на комерційне найменування.
- √ Назвіть суб'єктів географічних зазначень.
- √ Які права мають суб'єкти географічних зазначень.
- √ Що є використанням кваліфікованого зазначення погодження товару.
- √ Який строк чинності права інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення походження товару.

РОЗДІЛ IX

СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ НА СОРТИ РОСЛИН

§ 1. Історичний нарис становлення та розвитку охорони прав на сорти рослин

Загальновідомо, що Україна з історично давніх часів віддавала перевагу землеробству, як свідчать історичні факти, від найдавніших часів (IV – III тисячоліття до нашої ери) лісостепова зона сучасної України була центром землеробської культури на європейському континенті, а тому історія селекційних досягнень має древню історію і сягає древніх часів.

Тисячолітня історія землеробства – це історія поступового окультурення людиною десятків тисяч диких видів рослин шляхом застосування штучних прийомів. Фактично з моменту виникнення землеробства, почався перший етап здійснення примітивної селекція, тобто несвідомого штучного добору рослин за якісними ознаками. Такий емпіричний стан вивчення насіння культивованих рослин (за розміром, формою, забарвленням, масою тощо) здійснювався для задоволення потреб споживачів і подальшого добору кращих зразків рослин проіснував до другої половини XIX століття.

Наукові основи селекції (від латинського selektio – добір), тобто теорії і практики створення високопродуктивних сортів і гібридів рослин, порід тварин та штампів мікроорганізмів, фактично заклав Чальз Дарвін. У своїй науковій праці «Походження видів шляхом природного відбору» (1859) він назвав не лише основні фактори, що сприяють зміни у рослинах і тваринах у процесі еволюції, але й наголосив на первинності добору в створенні нових форм рослинного і тваринного світу. Але ця була не новою. Уперше її запропонував француз Жан-Батіст Ламарк у 1806 році, але Дарвін застосував нові аспекти для пояснення причини поступової зміни живих істот. Головними він назвав два: адаптацію до середовища існування та природний відбір.

Відомо, що протягом тривалого часу Україна перебувала у складі Російської імперії, СРСР, а тому розвиток селекційних досягнень нерозривно пов’язаний із історією колишніх імперій. Початком розвитку селекційних досягнень шляхом порівняльного випробування сортів (посівного насіння) на українських землях

здійснювався на полях сільськогосподарських товариств, дослідних станцій і приватних ферм на основі раціоналізму. Так, у 1840 р. при навчальній фермі Гори-Горецького землеробського інституту було організовано перше дослідницьке господарство «дослідна справа» по вирощуванню сільськогосподарських культур. У 1845 р. на одне із відділень Департаменту сільського господарства було покладено завдання «по видачі привілеїв» на винаходи у сільському господарстві.

Під головуванням директора цього Департаменту був організований Комітет, в обов'язки якого входило розгляд заслуг в сільському господарстві і визначення за них винагород. Крім Комітету, існувала також особлива інспекція сільського господарства південних імперій, яка складалася з інспектора, чотирьох його помічників із особливих доручень. Інспекція була заснована з метою «поширення і заохочення поліпшення сільського господарства». Інспекціям в організаційно-технічному плані були підпорядковані всі існуючі в південних губерніях казенні навчальні й зразкові сільськогосподарські установи. На неї покладався обов'язок із випробування нових способів і систем у галузі сільського господарства, проведення дослідів у сільському господарстві, аналіз результатів і причин їхнього успіху або невдачі, а також інформування Міністерства державного майна (куди входив Департамент сільського господарства) щодо доцільності подальшого поширення подібних дослідів у сільському господарстві. Урядом був встановлений контроль за проведенням дослідів по вирощуванню нових сортів сільськогосподарських культур.

У той період з ініціативи сільськогосподарських товариств виникли перші дослідні установи. Так, з ініціативи Полтавського сільськогосподарського товариства виникло Полтавське дослідне поле, на базі якого у 1855 р. була організована Полтавська дослідна станція. З ініціативи Товариства сільськогосподарського товариства південної Росії було утворено Одеське дослідне поле. Вже згодом засновуються інші дослідні станції. За рахунок державної казни в 1877 р. створюється станція для випробування насіння при імператорському ботанічному саду в Петербурзі[1].

Оскільки значення пшениці в продовольчій безпеці України важко переоцінити, розглянемо це на прикладі озимої пшениці.

Історії становлення селекційної роботи по виведенню нових

[1] Станіславський В. Розвиток законодавства щодо вирощування високопродуктивних зернових культур/В. Станіславський//Право України. – 2004. – №4. – С. 139.

сортів м'якої озимої пшениці в Україні, яка бере початок з 1910 р., коли на Харківській дослідній станції були виведені перші селекційні сорти – Червона остиста і Червона безоста. З 1915 р. наукова селекція пшениці розпочалася на Миронівській дослідній станції. На початку XX століття в Україні були створені спеціалізовані господарства з насінництва і селекції цукрових буряків. Саме в той період були закладені організаційні основи селекційної роботи нових сільськогосподарських сортів.

Після Жовтневої революція, під час громадянської війни країна потребувала більшої кількості зерна, тому Рада Народних Комісарів РРФСР видає декрет «Про створення соціального фонду на заходи щодо розвитку сільського господарства» 2 листопада 1918 р. У той час радянський уряд пішов двома напрямами. Перший – шляхом значного збільшення посівної площі. Збільшенню посів хліба сприяли декрети РНК РРФСР «Про організацію державного посіву хліба» від 28 січня 1919 р. та «Про збільшення посівної площі» від17 січня 1920 р. [1]

Другий шлях, що приніс відчутні результати, був шлях подальшого розвитку насінництва на базі вже існуючих досягнень. Так, РНК РРФСР прийняв декрет «Про насінництво» від 13 червня 1921 р. У ньому, зокрема, зазначалося, що, визнаючи розширення державних заходів про насінництва одним з найважливіших способів зміцнення і розвитку селянського сільського господарства, особливо в посушливий період, і з огляду на наявність виробленого довголітніми працями дослідних станцій високої цінності чистосортного насіннєвого матеріалу, який може бути використаний для масового розмноження високоврожайних і посухостійких польових рослин.

Рада Народних Комісарів визнала організацію насінництва в Республіці, як першочерговим завданням Народного Комісаріату Землеробства. Відповідно до цього декрету дев'ять обласних дослідних станцій РРФСР мали негайно приступити до розширення і швидкої організації державних розплідників маткового насіння, розвитку селекції і насінництва з урахуванням конкретних сільськогосподарських умов районі та областей.

За період із 1840 р. по 1921 р. науковці проводили селекцію у рослинництві з метою вибору кращих зразків і визначення оптимальних ґрунтово-кліматичних умов для запропонованих сортів насіння з метою збільшення урожайності.

Однак не зважаючи на селекційні досягнення певних культур, слід

[1] История колхозного права: Сборник законодательных материалов СССР и РСФСР 1917–1958 г. г. в 2 т./МГУ им. Ломоносова. – М. 1959. – Т.1. – С. 22 – 45.

зазначити, що селекційні досягнення у рослинництві на території України було започатковано із створення у 1922 р. фахових об'єднань – Сорто-насіннєвого управління Цукротресту з насіннєвими розсадниками і мережею колективних сортовипробувань та Всеукраїнського товариство насінництва. Створення цих двох паралельно працюючих фахових об'єднань відіграло важливу роль у подальших наукових досягнення у рослинництві[1].

Значна кількість сортоділянок зумовила необхідність створення науково-практичного авторитетного осередку фахівців і методичного центру управління роботою. Тому на селекційних станціях Сорто-насіннєвого управління було засновано Раду із сортовипробування і дослідної справи, а при Всеукраїнського товариство насінництва − Українську сортомережу.

Метою останньої стало вдосконалення та розроблення єдиної для всіх установ методики і техніки сортовипробування. Незадовго було введено нову програму, в якій було розширено напрями дослідження сортів (біологічний, господарський, морфологічний, географічний) за якими визначали: норми висіву для стандартних сортів, стійкість сортів проти шкідників, грибних хвороб, натуру і масу 1000 зерен, якість продукції, плівчастість зерна (ячменю), хімічний склад зерна, вплив симбіозу з двох-трьох рослин в одному гнізді (кукурудза), значення пасинкування кукурудзи, приріст зеленої та сухої маси надземних органів (кукурудза), глибину проникнення і розвитку бокових коренів (кукурудза), взаємний вплив сортів при порядковому сортовипробуванні (кукурудза, картопля, соняшник), площу живлення однієї рослини (картопля), вплив хвороб виродження на продуктивність картоплі, технічну оцінку сортів (картопля, соняшник), хід приросту бульб (картопля), явище боротьби рас (ярої пшениці); проводили випробування на провокаційних фонах (озима пшениця) та географічне обстеження сортового різноманіття (картопля).

Серед мережі дослідних установ Сорто-насіннєвого управління Цукротресту існував розподіл сільськогосподарських культур. Наприклад, Білоцерківська дослідна станція здійснювала дослідницьку діяльність щодо таких сільськогосподарських культур, як пшениця, овес, цукровий буряк, огородніх культур, тоді як Миронівська дослідна станція додатково здійснювала дослідження ще й щодо ячменя, Немерчанська щодо гороху та кукурудзи. У свою

[1] Паншин Б. Сортоводно-насінньова організація Цукротресту / Б. Паншин // Агроном. – К., 1924. – Кн. 1. – С. 58–62.

чергу Березотоцька дослідна станція здійснювала дослідницьку діяльність щодо таких сільськогосподарських культур, як пшениця, цукровий буряк, жито, просо, кормових культур. [1]

Існував розподіл сільськогосподарських культур в опорних пунктах Української сортомережі, які були створені в областях України, а також при учбових закладах. Наприклад, в Чернігівському сільськогосподарському технікумі здійснювалося дослідження картоплі, в Уманському сільськогосподарському технікумі щодо квасолі, огірків та гарбузових, Камянецькому сільськогосподарському інституті щодо озимої пшениці.[2]

Проте, тільки із запровадженням в 1923-1931 рр. діяльності мережі сортовипробувальних пунктів на станціях Сорто-насіннєвого управління Цукротресту, НКЗ УСРР та організації Української сортомережі, створенням єдиної методології проведення роботи в усіх установах створенням мережі сортовипробувальних пунктів на станціях Сорто-насіннєвого управління Цукротресту було започатковано розвиток наукових селекційних досягнень у рослинництві, а також створено в Україні Державну системи охорони прав на сорти рослин.

Наступний період організації селекційних досягнень був одним із найвагоміших. В 1932 р. було створено єдину Всесоюзну державну сортомережу та низку сортовипробувальних дільниць з різних культур, значному поліпшенню державного сортовипробуванню і вирощуванню елітного насіння сприяла постанова РНК СРСР «Про заходи щодо поліпшення насіння зернових культур» від 29 червня 1937 р., відповідно до якої передбачався перехід на нову систему виробництва сортового та елітного насіння. Нові сорти одержують вже остаточну оцінку після трирічного випробування на державних сортовипробувальних ділянках, розташованих у різних грунтово-кліматичних зонах країни і створених, як правило, на колгоспних полях. Така система вибривання дає найбільш повну характеристику як позитивних якостей, так і недоліків нового сорту. Кращі сорти після випробування районуються, тобто визначаються області, де вони дають найбільш високі результати. Ця система була побудована за територіальним принципом, насіннєві ділянки створювалися в кожному колгоспі й радгоспі. У сім без винятку колгоспам і радгоспам пропонувалося

[1] Сортоводные станции Сахаротреста / Сортоводно-Семенное Управление Сахаротреста. – К. : Изд. Сахаротреста, 1923. – С – 16.

[2] Батыренко В. Г. Сортоизучение в сети Всеукраинского Общества Семеноводства: программа работ / В. Г. Батыренко ; Всеукр. т-во Насінництва. – Х., 1926. – С – 15.

перейти до посіву на насіннєвих ділянках тільки відібраного сортового насіння. Було встановлено також, що районні насінницькі колгоспи повинні за договором з Головним сортовим управлінням Наркомзему СРСР розмножити отримане від державної селекційної станції елітне насіння спочатку на насіннєвій ділянці, а потім у загальних посівах свого господарства.

Згодом, постановою РНК СРСР від 17 липня 1937 р. було прийняте Положення про державні сортовипробувальні ділянки зернових культур. На кожні 2-3 райони створювалися сортовипробувальні ділянки для порівняльного випробування різних сортів зернових культур в одній і тій же грунтово-кліматичній зоні. Крім того, у 1937 р. було засновано Державну комісію із сортовипробування зернових культур при Наркомземі СРСР.

Окремо слід зупинитися на діяльності Державної комісії із сортовипробування зернових культур. Основі завдання комісії полягали у дослідженні сортів сільськогосподарських культур за: 1) урожайністю; 2) стійкістю проти зовнішніх умов, хвороб, шкідників; 3) якістю урожаю. Організацію сортовипробування було розподілено на три етапи: 1) кінцева оцінка існуючого різноманіття сортів за культурами, виділення кращих, браковка гірших сортів; 2) районування; 3) встановлення районів, зон для заміни старих сортів перспективними і новими селекційними.

Виходячи із завдань, проводили п’ять видів сортовипробування: конкурсне, виробниче, випробування на зрошенні, провокаційне, із сортової агротехніки. Конкурсне розподілялося на власне конкурсне і сортовипробування розширеного набору.[1]

Для дослідження якості сортів при Держкомісії діяли три лабораторії:мукомельно-хлібопекарська, контрольно-насіннєва та хімічна.

З метою підвищення якості роботи, забезпечення всестороннього вивчення господарсько-цінних ознак сорту та розвантаження основної мережі, сортоділянки, Постановою Державної комісії по сортовипробуванню зернових культур при НКЗ СРСР «Про розподілення сортовипробуванню ділянок на два типа» від 19 листопада 1938 р., сортовипробуванні ділянки було розподілено на два типи: розширеного набору і основної мережі. У тому ж 1938 р. Держкомісією вперше було розроблено сортове районування. Його особливістю стало наближення до ґрунтово-

[1] Государственное сортоиспытание // Общая селекция и семеноводство полевых культур / В. Я. Юрьев, П. В. Кучумов, Г. Н. Линник и др. ; под ред. В. Я. Юрьева. – М. : Сельхозгиз, 1940. – С. 278–293.

кліматичних зон, виділених всередині областей, республік колишнього союзу. У 1941 р. нові сорти рослин були віднесені до об'єктів творчості, охоронюваним нормами винахідницького права. Положення про винаходи і технічні вдосконалення, затверджене постановою РНК СРСР від 5 березня 1941р., вказувало, що на нові сорти насіння селекціонерам і селекційним станціям видаються авторські свідоцтва, аналогічні авторських свідоцтв на винаходи.

У післявоєнний період важливу роль в селекційних досягненнях, контролі за якістю насіння сільськогосподарських культур відіграли постанови Ради Міністрів УРСР. Зокрема: «Про посилення контролю над якістю насіння сільськогосподарських культур у колгоспах і радгоспах УРСР» від 24 квітня 1948 р. № 652; «Про заходи по поліпшенню державного сортовипробування і районування зернових, олійних, силосних культур і трав» від 8 квітня 1950 р. № 921; «Про поліпшення роботи державних сортовипробувальних дільниць по технічних культурах» від 2 квітня 1951 р. № 629; «Про заходи до поліпшення сортовипробування зернових, олійних культур і трав в умовах зрошуваного землеробства» від 6 лютого 1952 р. № 240.

Однак, діяльність пов'язана із селекцією у рослинництві потребувало методики випробування. З цією метою у 1953 р. Постановою Ради Міністрів СРСР було об'єднано сортовипробування зернових, олійних, кормових, технічних, овочевих й інших культур. В наслідок такого об'єднання Державну комісію було перейменовано в Державну комісію із сортовипробування сільськогосподарських культур при Міністерстві сільського господарства СРСР.

За розробленою методикою в сортовипробуванні чільне місце займало дослідження сортової агротехніки. Районовані й перспективні сорти вивчалися по різних попередниках, при різних нормах висіву і площі живлення, різних строках сівби, видах і дозах добрив тощо. На всіх сортодільницях розширялося й поглиблювалося дослідження стійкості сортів проти хвороб і шкідників. Одним із найважливіших показників при державному випробуванні, й відповідно при районуванні сортів, була оцінка їхньої якості.[1]

Створена Державна комісія із сортовипробування сільськогосподарських культур при Міністерстві сільського господарства СРСР мала чітко сформовану структура мережі сортоділянок. До структури Державної комісія із сортовипробування сільськогосподарських культур входили республіканські та обласні

[1] Маринич П. Е. Государственное сортоиспытание в СССР / П. Е. Маринич // Селекция и семеноводство. – 1967. – № 6 (нояб. – декаб.). – С. 21.

державні інспектори та лабораторії з оцінки якості сортів. Державні сортовипробувальні станції мали республіканський, крайовий, обласний та зональний поділ. Державні сортовипробувальні станції мали Державні сортовипробувальні ділянки, окремі із яких працювали за договорами.

В колишньому СРСР усі нові сорти, гібриди, лінії сільськогосподарських культур та інших вирощуваних рослин, породи, лінії і гібриди тутового шовкопряда вітчизняної та іноземної селекції до їх використання в сільськогосподарському виробництві повинні були пройти обов'язкові державні випробування. Сорти, схвалені в результаті цих випробувань і районовані, застосовуються для виробництва в певних грунтово-кліматичних зонах країни. З цією метою, постановою Ради Міністрів Української РСР було затверджено Положення «Про державне випробування і районування сортів сільськогосподарських культур» від 3 червня 1981 р. № 305.

Це Положення надавало право директорам радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств і рекомендувала правлінням колгоспів преміювати завідуючих та спеціалістів державних сортовипробувальних дільниць, організованих на договірних умовах у цих господарствах, за перевиконання встановлених вказаним сортовипробувальним дільницям планів виробництва сільськогосподарської продукції, а також планів розмноження насіння районованих і перспективних сортів сільськогосподарських культур.

Зважуючи на те, що у той період не було закону, який охороняв селекційні досягнення, з метою поліпшення організації державного сортовипробування і порядку районування сільськогосподарських культур у республіці Рада Міністрів Української РСР, постановою «Про організаційну структуру державного випробування і районування сортів сільськогосподарських культур» від 18 листопада 1989 р. № 286, було перетворено інспектуру Державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур по УРСР колишнього Держагропрому СРСР у Державну комісію по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропромі УРСР. Створення Державної комісія із сортовипробування сільськогосподарських культур, започаткувало новий етап розвитку охорони селекційних досягнень у рослинництві, оскільки Держкомісії підпорядковувалися обласні інспектури по сортовипробуванню сільськогосподарських культур та організації, передані у відання республіки розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 31 серпня 1989 р. № 1543.

У той період, основним напрямом діяльності Державної комісії було здійснення державного випробування усіх нових сортів, гібридів і ліній сільськогосподарських культур та інших вирощуваних рослин, порід, ліній і гібридів тутового шовкопряда вітчизняної та іноземної селекції та підготовку пропозиції щодо районування, розмноження цих сортів і впровадження їх у виробництво. Згодом було затверджено Положення про Державну комісію по сортовипробуванню сільськогосподарських культур та її склад.

Новий етап розвитку селекційних досягнень у рослинництві почався за часів незалежності України. У лютому 1992 р., Державну комісію із сортовипробуванню сільськогосподарських культур було перейменовано в Державну комісію України з випробування та охорони сортів рослин Мінсільгосппроду України. При цьому слід підкреслити, що фактично, селекційні досягнення в Україні, ні в колишньому СРСР не охоронялися на рівні закону, а тому наступний 1993 рік був знаковим не тільки охорони селекційних досягнень, але й для всіх об'єктів права інтелектуальної власності, оскільки прийнятий 21 квітня 1993 р. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» кірм іншого, урегулював майнові та немайнові права суб'єктів права інтелектуальної власності, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав у сфері селекційних досягнень у рослинництві.

Після прийняття Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», який у цілому відповідав міжнародним стандартам, у 1995 р. Україна стала членом Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV), яким було розроблено Міжнародну Конвенцію з охорони нових сортів рослин.

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р., почався новий етап розвитку охорони селекційних досягнень у рослинництві. Згідно цієї постанови на базі Державної комісії з випробування та охорони сортів рослин створено Державну службу з охорони прав на сорти рослин з Українським інститутом експертизи сортів рослин.

Новостворена Держслужба працювала у складі трьох відділів з обумовленими завданнями:

♦ фінансового та організаційного забезпечення − здійснення методичного керівництва плануванням економічної роботи, бухгалтерським обліком і звітністю; розробка закладам експертизи зведених планів фінансування і загального кошторису; постійний контроль стану та достовірності обліку й удосконалення звітності з

метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та збереження державної власності;

♦ державної реєстрації прав на сорти рослин та нормативно-правової роботи − реалізація державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин, контроль за набуттям прав інтелектуальної власності на сорти рослин, їхньої реєстрації та реалізації, а також додержання суб'єктами відносин у сфері рослинництва відповідного законодавства;

♦ правового забезпечення та роботи з Міжнародним союзом з охорони нових сортів рослин – контроль за дотриманням Держсортслужбою та закладами експертизи вимог чинних нормативно-правових актів; координування розробкою та розробка законодавчих й нормативно-правових актів; спрямовування діяльності державної системи охорони прав на сорти рослин у сфері охорони прав на сорти рослин та забезпечення виконання повноважень представника України у Раді UPOV.

Крім створення нової Держсортслужби України, яка у своїй діяльності підпорядкована була Міністерству аграрної політики України, також було змінено і її структуру. Відповідно до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1182 Держсортслужбі України підпорядковані: Український інститут експертизи сортів рослин, Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин, Державний центр Автономної Республіки Крим з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Автономної Республіки Крим, обласні державні центри експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин областей, державні сортодослідні станції, лабораторії та інші заклади експертизи, підприємства становлять державну систему охорони прав на сорти рослин.

Однак, на виконання пункту 4 статті 7 Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Кабінет Міністрів України постановою «Про ліквідацію урядових органів» від 28 березня 2011 р. № 346 ліквідував Державну службу з охорони прав на сорти рослин. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України» від 13 квітня 2011 р. №464/2011, започаткував новий етап розвитку охорони організації державної системи охорони у сфері селекційних досягнень у рослинництві. Зокрема, наказом Міністерства аграрної політики України від 15 квітня 2011 р. №56 Український інститут експертизи

сортів рослин був підпорядкований Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 р. № 442, замість реорганізованої Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України утворено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Таким чином, історичний нарис становлення та розвитку охорони прав на сорти рослин, дає підстави відмітити, що витоком правової охорони селекційних досягнень у рослинництві стала створена у 1923 р. Українська сортомережа. За більш ніж 90 річну історію існування до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, внесено майже 4 тис. сортів, які належать до 340 видів переважно сільськогосподарських, а також лісових, квітково-декоративних та інших рослин. Діяльність Державної системи охорони прав на сорти рослин і зокрема Українського інституту експертизи сортів рослин сьогодні забезпечує створення нових вітчизняних сортів рослин та розвиток насінництва, збільшення обсягів виробництва та підвищення якості продукції, конкурентоспроможність вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку, що сприяє щорічному збільшенню валового доходу в галузі рослинництва.

Наша держава має великий потенціал представлення ресурсів рослин. Так, за даними Національної аграрної академії наук України банк генетичних ресурсів рослин становить 141, 3 тисяч, зразків 602 культур, 1203 видів рослин, у тому числі в польових колекціях − 30,8 тисяч зразків, в морозильних сховищах − 36, 2 тисяч зразків.

§ 2. Правова охорона прав на сорти рослин

Одним із головних завдань аграрної політики України сьогодні є проведення заходів щодо збільшення виробництва та покращання якості продукції рослинництва шляхом розширення та оновлення сортових рослинних ресурсів, які визначають продовольчу безпеку держави та використовуються в подальшому селекційному процесі.

Правова охорона селекційних досягнень регулюються в першу чергу Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» від 24 квітня 1993 р., який регулює майнові і особисті немайнові відносини, що виникають у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин та іншими нормативно-правовими актами. Незважаючи

на те, що законодавство України з питань інтелектуальної власності хоча й розроблене відповідно вимог міжнародних конвенцій у цій сфері, нормативно-правова база щодо охорони прав і законних інтересів селекціонерів та правової охорони нових сортів, свою охоронну та превентивну функції у цій сфері виконує не належним чином. До основних чинників недостатньої правової охорони, слід віднести незаконне використання інтелектуальної продукції, і як наслідок прояви недобросовісної конкуренції, відсутність на рівні судів загальної юрисдикції кваліфікованого підходу до розгляду та експертизи справ що порушення об'єктів права інтелектуальної власності, недосконала і часта зміна система органів виконавчої влади у сфері селекційних досягнень у рослинництві України

Селекція є одним із важливих засобів підвищення продуктивності рослинництва в аграрному секторі, визначальним моментом у здійсненні внутрішньої політики у галузі інтелектуальної власності на сорти рослин, є діяльність уповноважених державою органів у цій сфері. Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 10 вересня 2014 р., таким органом є Державна службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Установа), а також обласні державні центри експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин областей, державні сортодослідні станції, лабораторії та інші заклади експертизи, підприємства становлять державну систему охорони прав на сорти рослин. Установа видає разові дозволи на ввезення насіння і садивного матеріалу не зареєстрованих в Україні сортів рослин (крім генетично модифікованих сортів рослин), у тому числі для наукових цілей та цілей державного випробування, а також документальні підтвердження на вивезення з України насіння і садивного матеріалу сортів рослин, які не є об'єктами інтелектуальної власності або вивозяться з дозволу власника прав на сорт, а також сприяє формуванню та розвитку ринку сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності.

На виконання ст. 9 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та відповідно до Положення про Державний реєстр заявок на сорти, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 р. № 42, здійснюється Державний реєстр заявок на сорти рослин.

Державний реєстр заявок на сорти рослин є офіційним документом, призначеним для державної реєстрації заявок на сорти рослин і ведеться Установою. Внесені до Реєстру заявок відомості про сорт, заявлений з метою набуття майнового права власника сорту,

дають заявнику право на тимчасову правову охорону в межах наданого із заявкою опису сорту від дати подання заявки.

Після публікації інформації з Реєстру заявок в офіційному бюлетені Установи, будь-яка особа має право одержати витяг з Реєстру заявок. Усі дії, пов'язані з веденням Реєстру заявок, виконує Установа за наявності документа про сплату збору, відповідно до Порядку сплати збору за дії, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть бути автор (автори) та інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин за договором чи законом.

Умови набуття права інтелектуальної власності на сорт рослин зазначені у ст. 10 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» . Такими правами зокрема є особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, а також майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин засвідчуються свідоцтвом, майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин засвідчуються патентом про авторство на сорт рослин.

Сорт рослин який подається для Реєстрації повинен відповідати Критерію придатності. Різновидами сорту, на які можуть набуватися права, *є клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція.*

Сорт вважається придатним для набуття права на нього як на об'єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він *є новим, відмінним, однорідним та стабільним.*

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

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

б) на території іншої держави – щодо деревних та чагарникових культур і винограду за шість років і щодо рослин інших видів за чотири роки до цієї дати.

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

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

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

Відповідно до законодавства державна реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт є: *відмінний, однорідний та стабільний,* йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні. Назва сорту повинна його однозначно ідентифікувати і відрізнятися від будь-якої іншої назви існуючого в Україні і державах– учасниках сорту того ж чи спорідненого виду.

Права на сорт набуваються в Україні шляхом подання до заявки до Установи. Від імені селекціонерів (авторів сортів), заявників та володільців патентів у відносинах, врегульованих Законом, можуть виступати їх представники, зокрема представники з питань інтелектуальної власності. При цьому слід зазначити, що заявка повинна стосуватися тільки одного сорту. Експертиза заявки має статус державної науково-технічної експертизи і проводиться експертними закладами. Вона проводиться з метою встановлення відповідності заявки і сорту вимогам Закону та підготовки обгрунтованих експертних висновків і рішень за заявкою і складається з формальної експертизи (експертизи за формальними ознаками) та кваліфікаційної (технічної) експертизи. Матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією та зберігаються Установою в таємниці. Після проведення експертизи заявки, якщо вона відповідає Критерію придатності, здійснюється державна реєстрація.

Внесені до Реєстру сортів та Реєстру патентів відомості та опис сорту публікуються в періодичному офіційному виданні Держветфітослужби. У місячний строк від дати державної реєстрації прав на сорт авторові (авторам) видається свідоцтво про авторство на сорт рослин, а заявникові – патент на сорт рослин і свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин.

Особа, яка створила сорт, визнається автором сорту і набуває особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин

від дати державної реєстрації прав на сорт. Проте, особа може бути позбавлена патенту якщо після трьох років від дати державної реєстрації чи від дати, коли використання сорту було припинено, сорт в Україні не використовується або використовується у незначних обсягах і будь-яка особа звертається до володільця патенту з пропозицією укладання ліцензійного договору, а володілець патенту без поважних причин відмовляє, ця особа може звернутися до суду з позовною заявою про видачу їй примусової ліцензії на використання сорту.

Якщо володілець патенту не доведе, що факт невикористання сорту чи відмова у видачі ним ліцензії зумовлені поважними причинами, а особа– позивач доведе, що вона у фінансовому і в усіх інших відношеннях у змозі компетентно та ефективно здійснювати права, надані ліцензією, примусову ліцензію може бути надано за рішенням суду на строк до чотирьох років.

Особа, визнана автором сорту, має право:

а) перешкоджати іншим особам привласнювати та спотворювати його авторство;

б) вимагати не розголошувати його ім'я як автора сорту і не зазначати його у публікаціях;

в) вимагати зазначення свого імені під час використання сорту, якщо це практично можливо.

Власник майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин є право володільця патенту на використання сорту та виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами. Виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця патенту не може здійснювати щодо посадкового матеріалу сорту такі дії:

а) виробництво або відтворення (з метою розмноження);

б) доведення до кондиції з метою розмноження;

в) пропонування до продажу;

г) продаж або інший комерційний обіг;

д) вивезення за межі митної території України;

е) ввезення на митну територію України;

є) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах «а» - «е».

Слід зазначити, що володілець патенту може зумовити дозвіл певними умовами та обмеженнями. Зокрема, Кабінет Міністрів України може видати на строк до чотирьох років примусову ліцензію визначеній ним особі з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови воєнного чи надзвичайного стану з

виплатою відповідної компенсації володільцю патенту. Кабінет Міністрів України може вимагати від володільця патенту надати на прийнятних фінансових умовах у розпорядження ліцензіата матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією. У разі незгоди з Кабінетом Міністрів України, володілець патенту може оскаржити таке рішення до суду.

Права інтелектуальної власності на сорт рослин, які належать кільком особам спільно, здійснюються за договором між ними. У разі відсутності такого договору права інтелектуальної власності на сорт рослин, які належать кільком особам, здійснюються ними спільно.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин обмежується строком та підтримується за умови сплати збору за її підтримання. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на *для сортів деревних та чагарникових культур і винограду становить тридцять п'ять років*, а *для всіх інших сортів тридцять років.*

Після завершення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, а також його дострокового припинення чи відмови від них, цей сорт стає суспільним надбанням і його може вільно використовувати будь-яка особа.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» порушення прав на сорт визнається:

1. Привласнення авторства є порушенням особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

2. Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій по відношенню до цього сорту, що потребують дозволу, вважаються порушенням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

3. Порушення прав на сорт тягнуть за собою відповідальність згідно із чинним законодавством.

4. Особа, права якої на сорт порушені, може вимагати:

а) припинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення його права відносно становища, що існувало до порушення права;

б) стягнення завданих збитків, включаючи не одержані доходи;

в) відшкодування моральної шкоди;

г) вжиття інших передбачених законодавством заходів, пов’язаних із захистом прав на сорти.

5. Особа, яка порушила права на сорт, зобов'язана на вимогу особи, якій належать ці права, припинити порушення права і відшкодувати завдані збитки.

Особа, права якої на сорт порушені, може звернутися до суду за захистом цих прав.

За порушення прав на сорти суд має право ухвалити рішення про: відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної порушенням прав на сорт, з визначенням розміру відшкодування; відшкодування збитків, завданих порушенням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин; стягнення із порушника отриманого внаслідок порушення прав на сорт доходу, включаючи втрачену володільцем патенту вигоду; стягнення компенсації, що визначається судом у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, з урахуванням того, чи було вчинене порушення без умислу чи навмисно, замість відшкодування збитків або стягнення доходу; припинення дії, яка створює загрозу порушення прав на сорт.

Суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. При цьому сума штрафів перераховуєть до Державного бюджету України.

Суд може постановити рішення про:

а) вилучення з комерційного обігу чи конфіскацію незаконно одержаного відповідачем будь-якого матеріалу сорту та продукту, отриманого безпосередньо з нього (матеріал та продукт сорту, добросовісно набуті іншими особами, конфіскації не підлягають);

б) вилучення чи конфіскацію матеріалів і/або обладнання, які були значною мірою використані для незаконного виробництва матеріалу сорту.

Необхідно також зазначити, держава стимулює створення нових сортів рослин, встановлює авторам сортів (селекціонерам) пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм інші пільги відповідно до чинного законодавства, а авторам високоефективних широко поширених в Україні сортів може присвоюватися почесне звання «Заслужений селекціонер України».

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

- √ В чому полягає особливість сортів рослин для економіки України.
- √ Хто може бути автором сорту рослин.
- √ Які сорти рослин можуть бути не придатними до правової охорони.
- √ Підставі набуття права власності на сорти рослин.
- √ Назвіть випадки видачі примусової ліцензії на використання сорту.
- √ Назвіть строк чинності майнових прав на сорти рослин.
- √ Порядок використання прав на сорт рослин декількома особами.
- √ Що визнається порушенням прав на сорт рослин.

РОЗДІЛ X

ОХОРОНА ПРАВ НА ПОРОДУ ТВАРИН

§ 1. Роль породи тварин в аграрному секторі економіки України

Загальновідомо, що інтелектуальна власність нині відіграє дедалі важливу роль в економіці України, сприяє її конкурентоспроможності. У свою чергу селекційні дослідження на сорти рослин та породу тварин відіграють важливу роль в аграрному секторі економіки України.

Відповідно до ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності відносяться сорти рослин та порода тварин. Проте, ці об'єкти, на відміну від інших об'єктів інтелектуальної власності мають певні особливості в частині, як їх державної реєстрації, так і структури органів які уповноважені здійснювати контрольно-наглядову діяльність та вести відповідні Реєстри цих об'єктів. У свою чергу, незважаючи на те, що порода тварин та сорт рослин розглядаються в ЦК в одній главі як однорідні об'єкти права інтелектуальної власності, правова охорона селекційних досягнень у галузі племінної справи має свої особливості. Це пояснюється особливостями племінної справи, які полягають у тому, що вона охоплює такі актуальні проблемі, як охорона генофондових тварин, управління племінною справою, регулювання використання її досягнень тощо.

Загальнодержавні програми селекції у тваринництві розробляються та здійснюються Кабінетом Міністрів України і затверджуються в установленому законом порядку. Загальнодержавні програми селекції у тваринництві розробляються на період 5-10 років і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами племінної справи у тваринництві.

Відповідно до «Загальнодержавної програми селекції у тваринництві на період до 2010 року», усього в господарствах України розводять 25 порід великої рогатої худоби, 13 – свиней, 12 – овець, 14 – коней, 18 порід і кросів птиці, 5 порід кролів, 4 – норки, 2 – лисиць, 4 – нутрії, 3 – бджіл та 9 – риб.

Найгострішими проблемами, що залишаються у цій сфері – це відсутність у більшості суб'єктів господарювання мотивації до нарощування поголів'я сільськогосподарських тварин та збільшення

обсягів виробництва продукції тваринництва. Поряд з цим, промислове тваринництво використовує спеціалізовані, високопродуктивні генотипи імпортної селекції, що призводить до втрати генотипів вітчизняної селекції та виникнення проблеми суттєвого зменшення генетичного різноманіття, зниження резистентності тварин та суттєвої залежності від імпорту племінних (генетичних) ресурсів

Сучасна селекція тварин, яка застосовує провідні методи досліджень, грунтується на різноманітному первинному матеріалі – існуючих породах, типах, лініях тварин, що значною мірою є успадкованими від минулих поколінь. Ці тварини, які різняться за генотипом (набором генів), становлять так званий генофонд домашніх тварин, який був та лишається неминущою цінністю людської цивілізації.

Зважаючи на те, що здійснення комплексу робіт з поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин – один з вирішальних факторів у підвищенні рентабельності виробництва продукції тваринництва, існує нагальна потреба створення сучасної вітчизняної системи селекції для формування власної племінної бази, яка б забезпечувала конкурентоспроможність галузі за умови збереження біологічного та генетичного різноманіття, формування власного експортного потенціалу племінних (генетичних) ресурсів.

В Україні цей генофонд досить різноманітний, що пояснюється розмірами території країни та наявністю різних грунтово-кліматичних зон, у межах яких склалися ареали існування домашніх тварин. На них треба зважати проводячи селекційно-племінну роботу. Основу племінної бази в Україні складають племінні заводи та племінні репродуктори, селекційні центри, обласні та міжрайонні підприємств із племінної справи.

Відповідно до «Загальнодержавна програма селекції у тваринництві на період до 2010 року», усього в господарствах України розводять 25 порід великої рогатої худоби, 13 – свиней, 12 – овець, 14 – коней, 18 порід і кросів птиці, 5 порід кролів, 4 – норки, 2 – лисиць, 4 – нутрії, 3 – бджіл та 9 – риб.

Проте, існуюча в нинішніх правових рамках система селекції у тваринництві за окремими параметрами (система збору інформації, методологія оцінки племінної цінності тварин, ведення обліку продуктивності тварин, визнання селекційних досягнень тощо) не відповідає міжнародним стандартам. Крім цього, відсутня участь України в міжнародних структурах з тваринництва, що унеможливлює експорт племінних (генетичних) ресурсів.

Така ситуація призвела до певних переваг закордонних порід, типів, груп тварин над вітчизняними, що сприяло збільшенню імпорту і часткової або повної втрати впливу племінних підприємств на галузі тваринництва (промислове м'ясне та яєчне птахівництво, свинарство, спортивне конярство тощо).

Вирішення зазначених проблем вимагає розроблення та прийняття Загальнодержавної цільової програми селекції у тваринництві на період до 2020 р.р., проект якої зараз обговорюється. Проте, уже зараз для удосконалення діяльності об'єктів права інтелектуальної власності в аграрному секторі створено розгалужені структури які покликані забезпечити інтелектуальну діяльність в аграрному секторі. Крім того, в системі Української академії аграрних наук (УААН) створено інноваційно-інвестиційний Контрактовий дім, який покликаний проводити маркетингові дослідження щодо капіталізованих об'єктів власності Академії, вивчення кон'юнктури ринку та комерційне використання цих об'єктів. Науково-методологічну, організаційно-правову та функціонально-економічну базу забезпечує спеціально створена в системі УААН наукова установа – Інститут інтелектуальної власності та інноваційного провайдингу, якому Академія надала статус уповноваженого ринкового повіреного в питаннях корпоратизації системи, капіталізації та комерціалізації об'єктів.

Створений на базі інституту Центр інноваційного провайдингу УААН забезпечує регулювання взаємовідносин державних наукових установ і недержавних інноваційних структур, координацію дій учасників Агротехнополісу через механізми комерційної концесії (франчайзингу), венчурного інвестування, депозитарного та контрактового супроводу, інформаційно-видавничого забезпечення. Регуляторну координацію роботи системи здійснюють спільні органи президії Академії та корпоративної інноваційної інфраструктури.

§ 2. Правова охорона прав на породу тварин

Загальні правові, економічні та організаційні основи племінної справи у тваринництві, спрямовані на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі. На відміну від спеціального закону у сфері охорони прав на сорти рослин, правові засади охорони прав породу тварин, перш за все регулюється Законом України «Про племінну справу у тваринництві» від 15 грудня 1993 р., нормами ст. ст. 485-488 ЦК України та Положенням про

Державний племінний реєстр від 20 травня 2002 р. № 134/40. Але Закон України «Про племінну справу у тваринництві» фактично не містять норм про охорону прав на селекційне досягнення, порядок їх оформлення та захисту. Вони носять більше декларацiйний характер.

Селекційним досягненням у тваринництві визнається порода, тобто цілісна численна група тварин загального походження, що створена людиною та має генеалогічну структуру і властивості, які дають змогу відрізнити її від інших тварин цього самого виду, і є кількісно достатньою для розмноження як однієї породи, а тому відносини з приводу правової охорони селекційних досягнень на породу тварин як об'єкта інтелектуальної власності регулюється Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р.

Відповідно, виникнення прав інтелектуальної власності на породу тварини пов'язується з державною реєстрацією. Цивільний кодекс вимагає посвідчувати майнові права на породу тварини патентом. Заявка на нову породу подається до Мінагрополітики України, де вона підлягає обов'язковій експертизі Департаментом ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Департамент), що діють відповідно до Тимчасового положення затвердженого Мінагрополітики України від 29 вересня 2000 р.

Після завершення експертизи приймається рішення про визнання пропозиції селекційним досягненням або про відмову в такому визнанні. Якщо пропозиція відповідає умовам патентоспроможності, в Державному реєстрі робиться відповідний запис і видається правоохоронний документ, яким э (за є патент, яким засвідчуються авторство селекціонера і право власності на селекційне досягнення.

Загальнодержавні програми селекції у тваринництві розробляються та здійснюються Кабінетом Міністів України і затверджуються в установленому законом порядку. Загальнодержавні програми селекції у тваринництві розробляються на період 5-10 років і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами племінної справи у тваринництві.

Основним завданням племінної справи у тваринництві є:

♦ забезпечення функціонування єдиної системи селекції у тваринництві, зокрема ідентифікації племінних тварин;

♦ одержання тварин з новими високими генетичними ознаками та ефективне використання в селекційному процесі найцінніших світових племінних (генетичних) ресурсів поліпшуючих порід;

♦ формування власного експортного потенціалу племінних (генетичних) ресурсів;

♦ збереження генофонду існуючих, локальних і зникаючих вітчизняних порід;

♦ впровадження у виробництво науково-технічних досягнень з питань генетики і селекції тварин.

Права інтелектуальної власності на породу тварин це селекційні досягнення, які створені в результаті науково-практичної діяльності.

Право інтелектуальної власності бувають двох видів:

1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на породу тварин, засвідчені державною реєстрацією;

2) майнові права інтелектуальної власності на породу тварин, засвідчені патентом;

Одним із прав інтелектуальної власності є майнове право на поширення породи тварин.

Немайнові права інтелектуальної власності на породу тварин можуть бути зареєстровані, якщо вони відповідають умовам охороноздатності, придатні для поширення в Україні та їм присвоєно назву, вони набувають чинності від дати їх державної реєстрації.

До особистих немайнових прав належить право авторства на породу тварин.

Автором визнається тільки фізична особа, яка створила цей об'єкт, внесла особистий творчий внесок у створення породи тварин. Якщо при створенні породи тварин особа надавала технічну, матеріальну чи організаційну допомогу вона не може бути визнана автором.

Право авторства не відчужується не передається і діє безстроково. Авторство особи на породу тварин засвідчується свідоцтвом. Автор на породу тварин має право пропонувати назву створеної ним породи і включати до назви своє ім'я. У разі якщо таких авторів декілька, вони мають однакові права. Порядок здійснення ними права авторства у такому випадку може здійснюватися на підставі укладеного договору.

До особистих немайнових прав інтелектуальної власності на породу тварин належить:

а) перешкоджати іншим особам привласнювати та створювати його авторство;

б) вимагати не розголошувати його ім'я як автора і не зазначати його в публікаціях;

в) у разі практичної можливості вимагати зазначення свого імені під час використання породи тварин.

До особистих немайнових прав можуть бути віднесені інші права передбачені законодавством.

Важливою гарантією охорони прав власників на породу тварин є виключне право перешкоджати неправомірному використанню породи тварин, у тому числі забороняти таке використання. Але законом передбачені умови коли не визнається порушенням майнових прав власника, які здійснені без його згоди, у таких випадках:

1) вичерпання виключного права власника породи тварин, у разі збуту на території України його власником чи за його згодою, крім встановлених законом винятків;

2) право попереднього користування і право при відновленні прав на породу тварин, є право на подальше використання на породу тварин особою, яка використала їх чи здійснила серйозну підготовку для їх використання до подання власником заявки на патент або в період тимчасової втрати власником своїх прав;

3) обмеження дії виключного права власника породи можуть бути здійснені будь-якою особою з матеріалами породи тварин, якщо вони здійснені:

а) як приватні та з комерційними цілями;

б) в експерементальних цілях;

в) з метою створення інших пород тварин, що охороняються, крім випадків передбачених законом.

Відповідно до закону майнові права інтелектуальної власності на породу тварин належать володільцю патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Одним із прав інтелектуальної власності на поширення породу тварин є майнові права, які засвідчені державною реєстрацією. Це право має будь яка особа, якщо на породу тварин на яке розповсюджується виключне право власника, та за умови підтримування цього права. Це право виникає з дати державної реєстрації породи тварин і діє безстроково.

На жаль чинним українським законодавством Критерії заборони поширення породи тварин не визначені, що безумовно звужує охорону селекційних досягнень у тваринництві.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на породу тварин є автор породи тварин.

Автором породи тварин є селекціонер. Автором породи тварин може бути фізична особа, яка своєю безпосередньою творчою працею створила породу тварин.

Для визнання особи селекціонером не має значення її вік або стан дієздатності. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють свої

права самостійно. Якщо селекціонерів декілька, всі вони мають право на одержання патенту та здійснювати свої права щодо породи тварин на підставі укладеної між ними угоди.

Селекціонеру належить особисте немайнове право авторства. Це право є невід'ємним та діє безстроково.

Суб'єктом права на породу тварин може бути попередній користувач.

Попередній користувач – це особа, яка має право на безоплатне користування породою тварин, завдяки тому що використовувала ці об'єкти або зробила ефективну підготовку для їх використання до дати подання заявки власником патенту.

Законом передбачено, що інші особи на підставі договору чи закону можуть набувати майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин. Відповідно до цивільного законодавства майнові права інтелектуальної власності на породу тварин створені у зв'язку з виконанням трудового договору, належить працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно.

Майнові права інтелектуальної власності на породу тварин створений на замовлення, належить творцеві та замовникові спільно.

Особисті немайнові права не можуть перейти до іншої особи, тому що вони невід'ємно пов'язані з автором.

Чинним законодавством встановлено, що майнові права на породу тварин можуть бути визнані недійсними або частково у випадках, встановлених законом і на підставі рішення суду у разі:

а) невідповідності породи тварин умовам охороноздатності;

б) право власника породи тварин надано особі, яка не має на це право, якщо воно не передається особі, яка має на це право.

Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин може бути припинено достроково:

а) у разі несплати щорічного збору за підтримання чинності майнових прав;

б) у випадках, встановлених законом;

в) у разі відмови власника породи тварин.

Право на поширення породи тварин є чинним з дати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє безстроково за умови підтримання чинності цього права відповідно до закону і може бути припинено достроково або відновлено у випадках, передбачених законом.

Майнові права на зазначені об'єкти чинні за умови підтримання певних умов. Зокрема такою умовою є сплата грошового збору за

підтримання чинності на породу тварин. У різі несплати щорічного збору чинність майнових прав припиняється, про що опубліковуються відомості в офіційному бюлетені.

Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин. Тимчасова правова охорона діє від дати внесення до Реєстру заявок відомостей про заявку. Дія тимчасової правової охорони припиняється після державної реєстрації прав на породу тварин або після відкликання заявки чи відмові у державній реєстрації.

Загальний строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин відповідно до чинного законодавства спливає через тридцять років. Цей строк може бути достроково припинений, але не може бути продовжений.

Розглядаючи питання охорони племінної справи у тваринництві необхідно звернути увагу, що у ній діє певна система державної племінної служби України, яку очолює Головна державна племінна інспекцію (Головдержплемінспекція), спеціально уповноважений орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання сільського господарства, та підпорядковані їй державні племінні інспекції областей та районів.

До повноважень державних органів управління племінною справою у тваринництві належать: здійснення контролю за дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві; розроблення напрямів розвитку конкурентоспроможного племінного тваринництва; участь у розробленні загальнодержавних програм селекції у тваринництві, забезпечення реалізації цих програм; встановлення вимог щодо племінних (генетичних) ресурсів; реєстрація власників племінних (генетичних) ресурсів;розроблення пропозицій щодо заходів державного стимулювання племінної справи у тваринництві, в тому числі щодо збереження генофонду локальних та зникаючих порід, що мають селекційну цінність; організація та забезпечення функціонування єдиної системи селекції; встановлення показників племінного обліку та форми, згідно з якими ведеться документація з племінної справи племінних (генетичних) ресурсів, неплемінних продуктивних тварин; розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень за порушення законодавства про племінну справу; розроблення та затвердження технологічних вимог щодо спеціальних робіт з племінної справи; ведення державних книг племінних тварин та Державного племінного реєстру; організація проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з

племінної справи; організація проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів.

Відповідно до законодавства Державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві безпосередньо здійснюється Головдержплемінспекцією та державними племінними інспекціями областей та районів, а також іншими спеціально уповноваженими органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

Права та обов'язки державних інспекторів з племінної справи у тваринництві закріплені у ст. 19 Закону України «Про племінну справу у тваринництві», відповідно до якого державні інспектори з племінної справи у тваринництві у межах своїх повноважень мають право: безперешкодно відвідувати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, які здійснюють діяльність, пов'язану з племінною справою у тваринництві, та отримувати від них безкоштовно необхідну інформацію з питань племінного тваринництва; вимагати від фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність, пов'язану з племінною справою у тваринництві, виконання вимог, встановлених Законом України «Про племінну справу у тваринництві»; давати всім юридичним особам та фізичним особам – суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність, пов'язану з племінною справою у тваринництві, обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень у галузі ведення племінної справи у тваринництві; здійснювати державний контроль за застосуванням у сфері селекції та відтворення племінних (генетичних) ресурсів нових технологій, інструментів, обладнання, матеріалів; забороняти суб'єктам племінної справи у тваринництві, у разі порушень ними вимог, встановлених Законом України «Про племінну справу у тваринництві», реалізацію племінних (генетичних) ресурсів для відтворення; затверджувати племінні свідоцтва (сертифікати) на племінні (генетичні) ресурси.

Державні інспектори з племінної справи у тваринництві зобов'язані у разі виявлення порушень законодавства про племінну справу у тваринництві вживати невідкладних заходів до їх усунення.

Спори, що виникають між суб'єктами племінної справи у тваринництві, розглядаються у встановленому законом порядку.

За порушення законодавства про племінну справу у тваринництві передбачена відповідальність, згідно ст. 21 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» винні особи несуть відповідальність за:

♦ оформлення племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси без урахування даних офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, імунногенетичного контролю, внесенні до документів з племінної справи недостовірних даних;

♦ використання для відтворення неатестованих та недопущених до відтворення плідників;

♦ недодержання встановлених технологічних та ветеринарно-санітарних вимог і правил щодо отримання, зберігання та використання племінних (генетичних) ресурсів.

Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення у галузі племінної справи у тваринництві.

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з метою запобігання порушень, одним із основних завдань ціє служби є здійснення відповідно до закону державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у галузі племінної справи у тваринництві.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

√ Яку роль відіграє в аграрному секторі економіки України порода тварин.
√ Хто може бути автором породи тварин.
√ Які підставі набуття права власності на породу тварин.
√ Назвіть умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин.
√ Які існують загальнодержавні програми селекції у тваринництві.
√ Який строк чинності майнових прав на породу тварин.
√ Розкрийте систему правової охорони породи тварин в Україні.
√ Розрийте права та обов’язки державних інспекторів з племінної справи у тваринництві.

РОЗДІЛ XI

НЕТРАДИЦІЙНІ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Наукові відкриття та їх правова охорона

Перші наукові відкриття були зроблені кілька тисяч років до нашої ери. Наприклад, за даними вільної енциклопедії Вікіпедії, перше відоме наукове відкриття сягає 3000 року до нашої ери. У той час визначили, що тривалість астрономічного року на Землі становить 360 днів. Приблизно тоді ж було відкрите квадратне рівняння. Дещо пізніше, у 585 році до нашої ери було передбачено виникнення сонячного затемнення. У 540 році Піфагор вивів свою теорему про співвідношення сторін трикутника. Основи медицини заклав Гіппократ ще у 400 році до н.е. До теперішнього часу було зроблено безліч найрізноманітніших наукових відкриттів, якими ми користуємося і зараз.

Деякі винаходи були винайдені двічі, а то й тричі, породжуючи суперечки про першість. Така ситуація склалася з винаходом телефону, та першість віддали Олександру Грему Беллу (Alexander Graham Bell), у 1876 р. він отримав патент на свій винахід. Аналогічна ситуація виникла з винаходом простої канцелярської скріпки, телевізора, першим повітряним польотом, а також із винаходом інтегральної схеми, яка послужила основою для сучасної комп'ютерної індустрії.

Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. На всіх етапах людського розвитку людина постійно відкривала щось нове, що становилось придбанням всього світу, а тому ще далекому XIX столітті, науковці, власники наукових відкриттів стали задумуватися про доцільність охорони наукових відкриттів. Наукові відкриття мають величезне значення для науки і техніки, медицини, розвитку культури та охорони здоров'я. Тільки на протязі XIX-XX століть відбулися корінні наукові відкриття, плодами яких користуються світове товариство, ось деякі із них. У 1926 р. англійський винахідник Джон Берд уперше привселюдно продемонстрував телевізійну передачу простих

зображень. Зображення передавалося на відстань більше 3 кілометрів, його чіткість становила 30 рядків, розгорнення зображення здійснювалося механічним пристроєм – так званим диском Ніпкова (запатентованим німецьким інженером Паулем Ніпковим ще в 1884 р.). Розвиток телебачення надалі пов'язане з ім'ям Зворикіна В. К., що винайшов передавальну трубку (іконоскоп) і прийомну трубку (кінескоп).

Протягом сторіччя наукове знання, розвиваючись, зазнавало істотних змін. Поряд з диференціацією, що поглиблюється, відбувається ще глибший процес інтеграції наук. Не академічні правила, як в XIX столітті, а відкриття глибинних зв'язків і закономірностей перетворює їх на цілісну взаємообумовлену теоретичну систему. Людина осягає таємниці мікросвіту (П'єр і Марія Кюрі, Макс Планк) відкриває структуру ДНК (доповідь Д. Уотсона і Ф. Кріка оприлюднена у 1953 р.), підкорює космос (Ю. Гагарін у 1961 р.) проникає в таємниці походження Всесвіту, всієї світобудови (блискучі роботи видатного космолога сучасності С. Хокінга).

Наукові відкриття людства стрімко ростуть, тому можна з упевненістю сказати, що у подальшому наукові відкриття можуть докорінно змінити життя людства. Зроблені наукові відкриття мають дуже важливе значення для подальшого розвитку і впливу, як на науку і техніку, так і на побутове, буденне життя майже всіх жителів планети, а тому постає питання охорони наукових відкриттів.

Вперше питання охорони наукових відкриттів було сформульовано на Лондонському конгресі Міжнародної літературної і художньої асоціації в 1879 році. Після чого ці питання неодноразово обговорювались на конгресах цієї асоціації, але тільки в 1978 р., країнами-учасницями Всесвітньої організації інтелектуальної власності був прийнятий Женевський договір про міжнародний реєстрації наукових відкриттів, однак він так і не набрав сили. Слід зазначити, що в колишньому СРСР наукове відкриття вперше було зареєстровано 26 червня 1957 р. з пріоритетом від 15 березня 1947 р. В подальшому в СРСР було зареєстровано близько 400 відкриттів, тоді як загальна кількість заявок на відкриття становило більше 12 тисяч.

Проблемність правової охорони прав на наукові відкриття пов'язана перш за все із тим, що в Україні й досі не має спеціального закону, який би врегулював майнові та немайнові права суб'єктів права інтелектуальної власності на наукові відкриття. Тому, наукові відкриття, зараз, як і у XIX столітті охороняються лише в рамках авторського права, як науково-літературні твори, що не відповідає

реаліям сьогодення, що не повною мірою забезпечує правову охорону цього об'єкта інтелектуальної власності. Утім, правові засади охорони прав на наукові відкриття, також регулюються Законом України «Про наукову і науко-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 р. та нормами ст. ст. 457-458 Цивільного кодексу України.

Наукова і науково-технічна експертиза – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обгрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів, та інші законодавчі акти з питань інтелектуальної власності.

Основними цілями державної політики у науковій і науково-технічній діяльності, відповідно до Закону України «Про наукову і науко-технічну експертизу» є: примноження національного багатства на основі використання наукових та науково-технічних досягнень та створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку через використання сучасних досягнень науки і техніки. Крім фінансування та матеріального забезпечення фундаментальних досліджень та підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльності, підтримку та заохочення наукової молоді, державні органи повинні забезпечити створення сучасної інфраструктури науки і системи інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, інтеграцію освіти, науки і виробництва;

Однією із функцій держави є забезпечення її державними органами і установами надійної правової охорони суб'єктів права інтелектуальної власності на наукові відкриття та створення умов для їх ефективного використання.

На міжнародному рівні наукові відкриття, відповідно до пункту VIII ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, прийнятої на Стокгольмській дипломатичній конференції 14 липня 1967 р., наукові відкриття включено до об'єктів інтелектуальної власності.

Вперше визначення поняття відкриття було дане в «Положенні про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції» від 21 серпня 1973 р. № 584, що затверджене Радою Міністрів СРСР і майже тотожно відтворено в ст. 457 ЦК України.

Відповідно до ст. 457 ЦК України науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Об’єктами відкриттів є закономірності, властивості, та явища світу.

Отже, об’єкти відкриттів можна умовно розподілити на три об’єкти.

Об’єкт закономірності.

1. Об’єкт властивості.

2. Об’єкт, як явища матеріального світу.

Названі об’єкти відкриттів можуть бути визнаними відкриттям лише за умови, що вони не були відомі раніше і виявлені вперше у світі.

Закономірність як об'єкт відкриття – це дії об’єктивного закону існування, який раніше був невідомий, і стає об'єктом відкриття з моменту, коли її вперше було сформульовано.

Властивість матеріального світу як об'єкт відкриття – це раніше невідома існуюча якісна сторона об’єкта матеріального світу і яка відрізняє його в цілому від інших об’єктів. Характерною рисою матеріального світу як об’єкт відкриття є якісна визначеність, що характеризує весь спектр однорідних об’єктів.

Явище матеріального світу як об'єкт відкриття – це раніше невідоме існуюче явище і сутність, які перебувають в органічній єдності, що вносить докорінні зміни в рівень і форму пізнання об’єкта матеріального світу.

Слід зазначити, що сутність і явище існують незалежно від волі і свідомості людини.

Відповідно до чинного законодавства, автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю своє ім’я або спеціальну назву. Право суб’єкта на наукове відкриття виникає на підставі державної реєстрації. Таке відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановленому законом.

Автор відкриття може мати право на заохочувальну премію та встановлені законодавством пільги.

Правова охорона наукового відкриття має певні особливості. Це пояснюється тим, що наукове відкриття не може бути власністю особи, воно належить усьому людству і може використовуватися кожною особою, без будь-якого дозволу. Проте, правовій охороні підлягає авторство на пріоритет відкриття, його авторський і державний пріоритет, назва відкриття, а також інші майнові і особисті немайнові права.

Враховуючи, що в Україні не має спеціального закону, який регулював би наукові відкриття, 25 травня 2006 р., групою парламентаріїв до Верховної Ради України був поданий на розгляд

законопроект «Про охорону прав на наукові відкриття», який повинен був врегулювати не лише механізм захисту права власності на наукові відкриття, але й визначити правовий статус суб'єктів таких відносин. Законопроект мав на меті визначити правові й організаційно-економічні засади у сфері правової охорони наукових відкриттів, закріплювати систему державної реєстрації наукових відкриттів, їх визнання від імені держави, проведення наукової експертизи тощо. Однак, і на сьогодні, такий закон відсутній.

§ 2. Правова охорона комерційної таємниці

Розвиток в Україні ринкових відносин, формування інформаційного типу суспільства та конкурентна боротьба між господарюючими суб'єктами господарювання різних форм власності, поставило за потребу забезпечити охорону та захист прав власників на інформаційні ресурси. Одним з важливіших чинників, які забезпечують належний рівень безпеки суб'єкта господарювання є захист інформації, яка є секретною (комерційною таємницею). Важливою особливістю комерційної таємниці є те, що до винної особи може бути застосована юридична відповідальність різної галузевої належності.

В сучасних ринкових умовах конфіденційна інформація відіграє дедалі вагомішу роль в інформаційному суспільстві. Для того, щоб певна інформація вважалася комерційною таємницею і підлягала охороні, вона повинна відповідати певним правовим вимогам. Визначення інформації секретною, є важливим елементом у системі заходів, що здійснюється власником комерційної інформації для її охорони. Правильне визначення інформації секретною суттєво підвищує ефективність такої системи. Якщо питання, пов'язані з охороною державної таємниці, детально регламентовані спеціальним законом, то питання пов'язані з комерційною таємницею та її захистом належать до наймеш розроблених в українській правовій науці. За відсутності спеціального закону з комерційної таємниці, фактично і відсутні провірені практикою застосування норми чинного законодавства про комерційні таємниці, правовідносини у сфері комерційної таємниці регулюються нормами Цивільного, Кримінального, Господарського кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, підзаконними нормативно-правовими актами та низкою законів. Серед яких слід відзначити Закони України: «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р.; «Про інвестиційну інформацію» від 8 вересня 1991 р.; «Про захист від

недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р.; «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р.

Визначення поняття «комерційна таємниця» міститься у ч. 1 ст. 505 ЦК України, відповідно до якої комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію . Ст. 10 Закону України «Про інформацію» та ч. 2 ст. 505 ЦК України в цілому відображають інформацію, яка може бути комерційною таємницею і відносять до них відомості науково-технічного, організаційного, комерційного, виробничого, статистичного та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Зазначена категорія об’єктів права інтелектуальної власності отримала у нормах вітчизняного законодавства визначення «комерційна таємниця», тоді як у більшості інших держав застосовується визначення «ноу-хау» (know how). Проте, у вітчизняному законодавстві, термін «комерційна таємниця» вперше був вживаний у Законі України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991р. Комерційною таємницею можуть бути також відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці, що в повній мірі відображено в ст. 162 ГК України.

Таким чином, об’єкти інтелектуальної власності зазначені в ст. 155 ГК України та ст. 420 ЦК України відносяться до комерційні таємниці. Визначення комерційної таємниці міститься і в ст. 36 ГК України, який визначає, що відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкту господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб’єкту господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею.

До цієї групи належить перш за все право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» відносить неправомірне збирання, розголошення, схилення до розголошення та використання комерційної таємниці до типових проявів недобросовісної конкуренції. При цьому комерційна таємниця не збігається з іншими

видами. інформації з обмеженим доступом, які не є результатом інтелектуальної діяльності і не можуть бути віднесені до об'єктів права інтелектуальної власності. Наприклад, «банківська таємниця» вживається в ст. 1076 ЦК України, «банківська таємниця» та «інформація» в ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р., «комерційна або банківську таємницю» в ст. 231 та 232 Кримінального кодексу України , «адвокатська таємниця» в ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р., «державна таємниця» в ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» від 21 січня 1997 р. тощо.

Передбачене в ст. 36 ГК України порушення, щодо комерційної таємниці, полягає в: неправомірному збиранні відомостей; розголошенні комерційної таємниці; схилянні до розголошення комерційної таємниці; неправомірному використанні комерційної таємниці. Правопорушення вважається таким, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання.

Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності регулюється гл. 16 ГК України. Безпосередньо ст. 162 цього кодексу передбачає правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці, відповідно до якої суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності. Норми ЦК України, визначаючи перелік майнових прав, пов'язаних з правом інтелектуальної власності щодо комерційної таємниці, не встановлюють правовий режим комерційної таємниці, порядок віднесення інформації до комерційної таємниці, підстави виникнення права суб'єктів на комерційну таємницю та порядок доступу до комерційної таємниці, водночас передбачають цивільно-правова відповідальність за завдану майнову шкоду у вигляді відшкодування збитків, заподіяних суб'єкту господарювання.

Що стосується дисциплінарної і матеріальної відповідальності, в межах діючого КЗпП України, трудове законодавство не передбачає правових наслідків порушення працівниками обов'язків щодо дотримання комерційної таємниці, проте, матеріальна відповідальність може бути реалізована, якщо при прийнятті на

роботу особа підписала контракт, який передбачав застосування матеріальної відповідальності у разі порушення особою інформації, яка на відповідному підприємстві визнана, що відповідно чинного законодавства України становить комерційну таємницю і якій ці відомості було були довірені в установленому порядку або стали відомими у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Суб'єктом комерційної діяльності – власником відомостей, що складають комерційну таємницю, – є як юридичні особи, так і фізичні особи – підприємці.

Відповідно до законодавства суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до законодавства з охорони інтелектуальної власності. Тобто, суб'єктами права інтелектуальної власності на комерційну таємницю є особи, які законно контролюють інформацію, що є секретною в тому розумінні, що вона не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність і є предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності.

Сутність права на комерційну таємницю полягає в забезпеченні суб'єкту права інтелектуальної власності на комерційну таємницю можливості засекретити цю інформацію від сторонніх осіб і вимагати, щоб ці особи утримувалися від використання незаконних методів одержання даної інформації. Зміст права інтелектуальної власності на комерційну таємницю (майнові права) полягає у тому, що лише суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційну таємницю (власник) комерційної таємниці має: право на використання комерційної таємниці; виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;

Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці визначені ст. 162 ЦК України, згідно якої суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної,організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її

конфіденційності.

Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених частиною 1 ст. 505 ЦК України.

Інформація вважається комерційною таємницею і підлягає правовій охороні, якщо вона відповідає таким вимогам:

а) інформація не є зальновідомою або легкодоступною для осіб у колах,
що мають справу з указаним видом інформації;

б) має комерційну цінність в зв'язку з її таємністю;

в) є об'єктом заходів по її збереженні особою, яка законно здійснює контроль за цією інформацією.

Комерційна таємниця має наступні, властиві тільки їй, відмінні ознаки, а саме:

1) предмет комерційної таємниці;

2) суб'єкт комерційної таємниці;

3) заборона розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю;

4) наявність збитку і несприятливих наслідків для особи, що причинили збиток власникові комерційної таємниці.

Розглядаючи питання «комерційна таємниця» слід зазначити, що цей термін часто ототожнюють з терміном «конфіденційна інформація». Відповідно до Закону України «Про інформацію», конфіденційна інформація це відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб і поширюються за їхнім бажанням відповідно до передбаченими ними умовами. Особливістю відомостей, що складають комерційну таємницю, як вид конфіденційної інформації, є їх комерційний і господарський характер. Іншими словами, це інформація, що має економічну цінність, здатна впливати на фінансове становище суб'єкта підприємницької діяльності, розмір одержуваного ним прибутку.

Для визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю, на підприємстві необхідно створити спеціальну комісію з найбільш кваліфікованих і компетентних фахівців основних підрозділів підприємства, ознайомлених як з діяльністю підприємства в цілому, так і з роботою окремих підрозділів, які повинні визначити яка саме інформація підприємства є комерційною таємницею. Особи, що здійснюють комерційну (господарську, підприємницьку) діяльність, можуть самостійно визначити склад відомостей, що

відносяться до комерційної таємниці з дотриманням норм чинного законодавства. Законодавством України встановлені певні обмеження до таких відомостей. Правовий режим відомостей, що складають державну таємницю, регулюється Законом України «Про державну таємницю».

Державна таємниця – це вид секретної інформації, що включає відомості в сфері оборони, економіки зовнішніх відносин, державної безпеки й охорони правопорядку, розголошення яких може заподіяти шкоду життєво важливим інтересам України і які визнані законом державною таємницею і підлягають охороні з боку держави. Державним комітетом України з питань державних секретів затверджений перелік відомостей, що складають державну таємницю.

Склад та обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю підприємства, визначаються його керівником з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 9 серпня 1993 р. № 611.

Ці відомості використовуються при здійсненні перевірок контролюючими органами, аудиторами для проведення аудита, при здачі звітності в різні фонди. До них відносяться: статутні документ, документи, що дозволяють займатися підприємницькою або господарською діяльністю і її окремими видами; інформація з усіх установлених форм державної звітності; дані, необхідні для перевірки вирахування і сплати податків і інших обов'язкових платежів; зведення про чисельність і склад працюючій, їхній заробітній платі в цілому за професіями і посадами, а так само наявність вільних місць; документи про сплату податків і обов'язкових платежів; інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотриманні безпечних умов праці, реалізацію продукції, що заподіює шкоду здоров'ю, а так само інших порушень законодавства України і розмірах заподіяних при цьому збитків; документи про платоспроможність; відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, союзах, об'єднаннях і інших організаціях, що займаються підприємницькою діяльністю; відомості, що відповідно до діючого законодавства підлягають розголошенню.

Хоча зазначені відомості не віднесені до відомостей, що складають комерційну таємницю, але вони і не є відкритими і загальнодоступними і надаватися вони можуть лише по підставах встановленими відповідними нормативно-правовими актами України. Терміном «комерційна таємниця» не охоплюються відомості, що складають банківську таємницю, страхову таємницю, авторські права.

Зазначені відомості складають самостійні групи конфіденційної інформації із своїм відмінним від «комерційної таємниці» правовим регулюванням.

Організаційно-правова форма і форма власності не мають значення для віднесення суб'єкта права до категорії підприємців. Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, порядок роботи і захист комерційної таємниці визначається суб'єктом господарювання самостійно. Працівники підприємства мають право користуватися відомостями, що складають комерційну таємницю, для виконання своїх трудових обов'язків. Ступінь доступу кожного з працівників до такої інформації визначається посадовою особою підприємства самостійно.

При перевірці підприємств службовими особами державних органів, останні можуть одержати доступ до комерційної таємниці. У такому випадку, обсяг доступу до такої інформації обмежується напрямком перевірки, про що повинно бути зазначене в документах на перевірку. За розголошення комерційної таємниці державні службовці несуть юридичну відповідальність, встановлену законодавством України. Вимога дотримання і нерозголошення комерційної таємниці є не тільки правом, але й обов'язком суб'єкта комерційної діяльності. Право на комерційну таємницю базується на монополії власника, скільки на ньому лежить турбота щодо конфідиційності інформації і йому належать майнові права на комерційну таємницю.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є: право на використання комерційної таємниці; виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Власник інформації, що є конфідиційною, може продати чи іншим способом переуступити цю інформацію іншій зацікавленій особі у відповідності до вимог законодавства. Права суб'єкта комерційної діяльності підлягають охороні у відповідності до законодавства України.

За порушення прав власника комерційної таємниці законодавством України встановлена.

Відповідальність у рамках трудових відносин. За недотримання режиму роботи з інформацією, що складає комерційну таємницю, до працівників суб'єкта господарювання може бути застосована матеріальна і дисциплінарна відповідальність. Залучення до

матеріальної і дисциплінарної відповідальності здійснюється на загальних підставах, з урахуванням особливостей правового статусу «комерційної таємниці». Особа, яка протиправно використовує комерційну інформацію, що належить суб'єкту господарювання, зобов'язана відшкодувати завдані йому такими діями збитки відповідно до закону. Особа, яка самостійно і добросовісно одержала інформацію, що є комерційною таємницею, має право використовувати цю інформацію на свій розсуд (ст. 162 ЦК України).

Для законного застосування санкцій за правопорушення, пов'язаних з комерційною таємницею в рамках трудових відносин, підприємцеві необхідно мати необхідні документи, а саме:

а) документ, що встановлює перелік відомостей, які складають комерційну таємницю. Це може бути затверджене підприємцем (компетентним органом управління суб'єкта підприємницької діяльності) Положення про комерційну таємницю, у якому б обмовлялися які саме відомості є комерційною таємницею; порядок віднесення їх до таких; умови збереження; хто з працівників підприємця може передавати закриті відомості представникам державних органів і організацій;

б) посадові інструкції. Посадовими інструкціями повинно визначатися коло повноважених працівників підприємця і відомості, що містять комерційну таємницю, з якими працівник має право працювати, порядок роботи з ними;

в) трудовий договір (контракт). У трудовому договорі або у контракті повинно бути зазначено зобов'язання працівника дотримувати комерційної таємниці і наслідки недотримання цього обов'язку. Умови матеріальної відповідальності працівника за розголошення комерційної таємниці можуть бути передбачені як трудовим договором, так і окремою угодою про матеріальну відповідальність.

З документами, зазначеними в пункті а) і б), працівник повинний бути ознайомлений перед початком своєї трудової діяльності в даного підприємця. Факт ознайомлення повинний фіксуватися письмово, із указівкою дати ознайомлення.

На відміну від України, у США діє конфідеційна інформація про секрет підприємства, яка охороняється на рівні окремих штатів, так як федеральний закон про секрет підприємства відсутній. Її неможливо отримувати викорстовуючи незаконні методи. Порушення секретів підприємства являється одним із видів недобросовісної конкуренції і в судах США при розгляді справ про порушення секретів підприємства, по суті постає два питання: чи є така

інформація цінною та секретною; чи застосовував відповідач незаконні методи для її отримання.

На відміну від інших об'єктів інтелектуальної власності, відповідальність за порушення секретів підприємства наступає не в результаті факту копіювання або використання охоронної інформації, а в наслідок застосування незаконних засобів її отримання.

Крім того, Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», передбачена відповідальність за правопорушення пов'язані із комерційною таємницею. Закон до таких правопорушень відносить:

♦ неправомірний збір комерційної інформації (ст. 16);

♦ розголошення комерційної таємниці (ст. 17);

♦ схилення до розголошення комерційної таємниці (ст. 18.);

♦ неправомірне використання комерційної таємниці (ст. 19).

Усі перераховані правопорушення є недобросовісною конкуренцією. За вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, на особу може бути накладено штраф АМКУ, винна особа може бути притягнута також до адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності.

Вчинення господарюючими суб'єктами – юридичними особами та їх об'єднаннями недобросовісної конкуренції, тягне за собою накладання на них АМКУ штрафу у розмірі до трьох відсотків виручки від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг господарюючого суб'єкта за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф, а у У разі, якщо обчислення виручки господарюючого суб'єкта неможливе або виручка відсутня, тоді накладається штраф у розмірі до 5 тисяч нмдг (ст. 21 Закону). За вчинення дій юридичними особами, їх об'єднаннями та об'єднаннями громадян, що не є господарюючими суб'єктами, тягне за собою накладання на них АМКУ штрафу у розмірі до 2 тисяч нмдг (ст. 22 Закону). Статтею 23 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», передбачена також адміністративна відповідальність громадян. Так громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством. Цим же Законом регулюється порядок подачі і розгляду заяв по зазначених правопорушеннях в органах АМКУ.

Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених частиною 1 ст. 505 ЦК України.

Наведене свідчить, що комерційна таємниця є найбільш універсальним серед інших об'єктів права інтелектуальної власності, а законодавство України, що регулює питання пов'язане з інформацією посідає окреме місце у системі права і являє собою міжгалузевий інститут, до складу якого входять норми конституційного, цивільного, господарського, адміністративного, кримінального та інших галузей права.

Право на комерційну таємницю базується на фактичній монополії володільця інформації, а не на юридичній монополії на її використання. Забороняється лише посягати на цю монополію за допомогою незаконних заходів. На володільця інформації покладається обов'язок її збереження та охорони. Проте, пошук оптимального визначення комерційної таємниці та відсутність єдиного законодавчого акту, який би врегулював питання з незаконним отриманням, використанням та розголошенням інформації, яка є секретною, ставить питання про прийняття єдиного законодавчого акту, який би врегулював питання пов'язані з охороною комерційної таємниці.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

- √ У чому полягає особливість наукового відкриття.
- √ Коли вперше було підняте питання охорони наукових відкриттів.
- √ Що може бити об'єктами відкриттів.
- √ Дайте визначення комерційної таємниці та державної таємниці.
- √ Хто визначає обсяг комерційної таємниці.
- √ Що відноситься до державної таємниці.
- √ Як пов'язана комерційна таємниця з недобросовісною конкуренцією.
- √ Юридична відповідальність за порушення комерційної таємниці.

РОЗДІЛ XII

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Судова експертиза як складова охорони та захисту прав інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності являє собою сукупність норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку зі створенням, володінням, використанням і розпорядженням об'єктами права інтелектуальної власності. Невід'ємною складовою об'єктивного вирішення спору про порушення прав інтелектуальної власності є застосування спеціальних знань. Зокрема, такими є експертні дослідження. У багатьох випадках саме висновок експертизи є головним аргументом у відстоюванні майнові та немайнових суб'єктів права інтелектуальної власності. Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності – це достатньо новий вид судових експертиз, перших експертів у сфері об'єктів інтелектуальної власності було атестовано у 2002 р.

Порядок призначення судової експертизи передбачений Законом України Про «судову експертизу» від 25 лютого 1994 р., який визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

До державних спеціалізованих установ належать:

♦ науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

♦ науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;

♦ експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно дер-жавними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому Законом України «Про судову експертизу».

Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.

Порядок призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, що не працюють у державних спеціалізованих установах, їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів визначаються Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України, Законом України «Про судову експертизу» та іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи.

Державою, в особі Міністерства юстиції України ведеться Державний реєстр атестованих судових експертів. Залежно від спеціалізації і рівня підготовки працівникам державної спеціалізованої установи присвоюються кваліфікація судового експерта і кваліфікаційний клас.

Права та обов'язки судового експерта передбачаються процесуальним законодавством.

Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Під час проведення судової експертизи судовий експерт має обов'язки та права. Незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов'язаний провести повне дослідження і дати обгрунтований та об'єктивний письмовий висновок. Судовий експерт за експертні результати судової експертизи несе юридичну відповідальність на підставах і в порядку, передбаченими законодавством, і може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

§ 2. Види судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу» та з метою забезпечення єдиного підходу при проведенні судових експертиз і підвищення якості проведення судових експертиз, Міністерством юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5, затверджений порядок «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень».

На сьогодні в Україні здійснюється десять видів судових експертиз, однією із яких є *експертиза охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності*.

В рамках експерти охорони прав інтелектуальної власності проводиться такі види експертиз:

- психологічна;
- мистецтвознавча;
- екологічна.

Згідно із процесуальним законодавством України експертами можуть виконуватись *первинні, додаткові та повторні експертизи.*

Підставою для проведення експертизи та дослідження, є передбачений законом процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом, а також письмова заява (лист) замовника (юридична або фізична особа) з обов'язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв'язанню, а також об'єктів, що надаються. У випадках, передбачених законодавством,

експертною установою може надсилатися рахунок вартості робіт за проведення досліджень. Експертизи та дослідження проводяться фахівцями, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності і внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

Відповідно до пункту 1.2.5. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, експертиза у сфері інтелектуальної власності здійснюється щодо таких об'єктів:

♦ літературних та художніх творів;

♦ фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення;

♦ винаходів і корисних моделей;

♦ промислових зразків;

♦ сортів рослин і порід тварин;

♦ комерційних (фірмових) найменувань;

♦ торговельних марок (знаків для товарів і послуг);

♦ географічних зазначень;

♦ топографій інтегральних мікросхем;

♦ комерційної таємниці (ноу-хау);

♦ раціоналізаторських пропозицій;

♦ економічна у сфері інтелектуальної власності.

Що стосується економічної експертизи, вона може здійснюватися для визначення вартості об'єктів інтелектуальної власності та розрахунків збитків, завданих у результаті порушення прав на них.

Під час проведення судової експертизи, в залежності від об'єкта інтелектуальної власності встановлюється орієнтовний перелік вирішуваних питань. У разі, якщо проводиться повторна експертиза або раніше об'єкти досліджувались іншими спеціалістами з питань, які виносяться на вирішення експертизи, обов'язково надаються висновки попередніх досліджень, усі об'єкти та матеріали, що направлялися на первинну експертизу.

Відповідні рекомендації з питань призначення судових експертиз з питань об'єктів інтелектуальної власності надається в рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. №04-50/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності».

У рекомендаціях знайшли відображення не лише загальні питання застосування законодавства про охорону прав інтелектуальної власності, а й способи захисту права інтелектуальної власності, підстави та порядок вжиття запобіжних заходів.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

√ Для чого необхідна експертиза у сфері інтелектуальної власності.
√ Якими установами здійснюються судові експертизи та експертні дослідження.
√ Якими нормативно-правовими актами регламентується здійснення судових експертиз та експертних досліджень.
√ Хто може бути судовим експертом.
√ Назвіть види експертиз.
√ Щодо яких об'єктів здійснюється експертиза у сфері інтелектуальної власності.
√ Який орган веде Державний реєстр атестованих судових експертів.
√ Чи можуть бути судовими експертами особи, які не є працівниками державних установ.

РОЗДІЛ XIII

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Загальні засади захисту прав інтелектуальної власності

Конституція України надає кожному громадянину гарантії щодо захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а законодавство України у сфері інтелектуальної власності містить правові норми, пов'язані з набуттям та захистом об'єктів права інтелектуальної власності. Частиною четвертою ст. 13 Конституції України передбачено, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності мають однакову відповідальність перед законом.

Частиною першою ст. 3 Конституції України передбачено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Відповідно до частини другої ст. 54 Конституції кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Відповідно частини першої ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

Захист права інтелектуальної власності здійснюється за

допомогою передбачених чинним законодавством заходів з їх визнання та поновлення, припинення їх порушення, застосування до правопорушників юридичної відповідальності.

Загалом право на захист можна визначити як надану правомочній особі можливість застосування заходів які передбачені нормативно-правовими нормами для відновлення порушених прав чи таких, що оспорюються. Захист прав інтелектуальної власності визначаються численною кількістю вітчизняних законодавчих актів, таких захист також передбачений і міжнародними угодами.

Однієї із найважливіших угод СОТ є Угода TRIPS, яка визнана світовим співтовариством як правовий документ, що охоплює питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Угода TRIPS передбачає захист прав інтелектуальної власності за допомогою адміністративних процедур, цивільно-правових способів захисту прав, а також карних процедур і штрафів, що можуть бути застосовані до порушників прав. Угода зазначає, що законодавство кожної країни повинно мати норми, що дозволяли б здійснювати ефективні дії, спрямовані проти будь-якого незаконного використання об'єктів інтелектуальної власності.

У разі порушення особистих майнових та немайнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності на належні їм об'єкти права інтелектуальної власності, або інше порушення прав інтелектуальної власності, в залежності від виду правопорушення, особа права якої порушено, вправі на свій розсуд реалізувати у передбачений законом спосіб захист порушених прав. Такий захист може здійснюватися шляхом:

- досудового захисту;
- адміністративного захисту;
- судового захисту.

У сфері права інтелектуальної власності можуть застосовуватися дві основні форми захисту прав – юрисдикційна та неюрисдикційна, при цьому превалюючи роль залишається саме за юрисдикційною формою захисту.

У свою чергу, адміністративний спосіб захисту може поділятися на спеціальний (адміністративний) спосіб захисту, що здійснюється в органах державного управління та адміністративно-правовий, який здійснюється у судовому порядку.

Судовий захист прав інтелектуальної власності відноситься до юрисдикційної форми захисту і поділяється на:

- ♦ цивільно-правовий;
- ♦ господарсько-правовий;

♦ адміністративно-правовий;

♦ кримінально-правовий.

Особа, права і законні інтереси якої порушено неправомірними діями, має право звернутися за захистом до загального або господарського суду або відповідного органу державного управління. Очевидно, що у разі порушення прав інтелектуальної власності, особа, права якої порушені, може звернутися до широкого кола відповідних державних органів або до суду.

Захист прав інтелектуальної власності у судовому та іншому встановленому законом порядку передбачено нормами спеціального законодавства із охорони інтелектуальної власності, зокрема нижченаведений захист може здійснюватися тільки у судовому порядку, відповідно до норм спеціального законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності.

Розглянемо статті спеціального законодавства, нормами яких, законодавець передбачив захист прав інтелектуальної власності.

Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права або суміжних прав, відповідно до ст. 51 Закону України «Про авторське право і суміжні права» здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством. Ст. 52 встановлені способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав, а ст. 53 – способи забезпечення позову.

Відповідно до ст. 35 Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

Розділом VI Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» передбачено способи захисту прав на сорт рослин. Відповідно до частини першої ст. 54 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», особа, права якої на сорт порушені, може звернутися до суду за захистом цих прав, за: виникнення прав на сорт і їх державну реєстрацію; сорти, створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця; авторство на сорт; винагороду авторам; укладання та виконання ліцензійних договорів; визначення володільця патенту; визнання прав

на сорт недійсними; дострокове припинення прав; порушення особистих немайнових і майнових прав на сорт; визнання сорту придатним для використання в Україні тощо.

Статтею 55 вказаного закону встановлена відповідальність за порушення прав на сорти, а тому тільки суд має право ухвалити рішення про: відшкодування моральної (немайнової) шкоди; відшкодування збитків; стягнення із порушника отриманого внаслідок порушення прав на сорт доходу, включаючи втрачену володільцем патенту вигоду; накладення штрафу у розмірі 10 відсотків суми, на користь позивача; вилучення чи конфіскацію матеріалів і/або обладнання тощо.

Ст. 22 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» передбачено судовий захист за такі правопорушення: авторство на топографію ІМС; встановлення факту використання топографії ІМС; встановлення власника свідоцтва; порушення прав власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; компенсації.

Розділом VI Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» передбачено захист прав на використання зазначення походження товару є: порушення прав на використання зазначення походження товару; посягання на права власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

Норми Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» передбачають способи судового захисту прав знака щодо: правомірності реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару; встановлення факту використання кваліфікованого зазначення походження товару; порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару; компенсації (ст. 21) та охорону прав на добре відомий знак, охорона останнього здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

Ст. 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено судовий захист у разі порушення: авторства на промисловий зразок; встановлення факту використання промислового зразка; встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; права попереднього користування; компенсації.

Ст. 21 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» прав, правопорушень: оформленні племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси без урахування даних офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, імунногенетичного контролю, внесенні до документів з племінної справи недостовірних даних; використанні для відтворення неатестованих та недопущених до відтворення плідників; недодержанні встановлених технологічних та ветеринарно-санітарних вимог і правил щодо отримання, зберігання та використання племінних (генетичних) ресурсів тощо.

Наведене свідчить, що норми спеціального законодавства з охорони суб'єктивних прав інтелектуальної власності надають їх суб'єктам, іншим правомочним особам широкий вибір захисту порушених прав. Цей захист реалізується через механізм захисту, який у кінцевому рахунку являє собою систему форм, способів та засобів діяльності відповідних юрисдикційних органів і зацікавлених осіб, спрямованої на визнання та поновлення порушених прав, припинення порушення прав і законних інтересів авторів, власників охоронних документів, та на застосування до порушників заходів державного примусу.

Як зазначалося, захист прав інтелектуальної власності може здійснюватися в адміністративному або кримінальному суді, проте, враховуючи, що попередньо було розглянуто адміністративну та кримінальну відповідальність, як одну із спеціальних форм захисту суб'єктивних прав інтелектуальної власності, та враховуючи, що у своїй більшості, відносини пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності носять цивільно-правовий характер, вважаємо доцільним у подальшому розглянути цивільно-правовий та господарсько-правовий способи захисту прав інтелектуальної власності.

§ 2. Досудовий захист прав інтелектуальної власності

Досудовий захист суб'єктивних прав інтелектуальної власності відіграє важливу роль у захисті інтересів їх власників або законних користувачів.

Досудовий захист суб'єктивних прав інтелектуальної власності – це самозахист, який здійснюється в межах передбачених законодавством форм захисту шляхом звернення до порушника або до державних компетентних органів.

Досудовий захист суб'єктивних прав інтелектуальної

власності може здійснюватися у двох формах:

♦ досудового (неюрисдикційного) способу захисту;

♦ досудового (юрисдикційного) способу захисту.

Особа, права якої порушено може вчинити такі дії досудового (неюрисдикційного) врегулювання спору:

● проведення переговорів;

● звернення з претензійним листом;

У разі порушення суб'єктивних прав інтелектуальної власності, особа, яка на законних підставах володіє майновими (немайновими) правами інтелектуальної власності, маючі певні докази, шляхом проведення переговорів може владнати відповідне порушення.

Зокрема, судова практика США свідчить, що більшість спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності просто не доходить до суду. Сторони, домовившись, приймають рішення вирішити спірне питання не звертаючись до суду.

Серед альтернативних способів вирішення конфліктних ситуацій широкого застосування у всьому світі сьогодні набула *медіація.*

Медіація походить від латинського слова *mediation*, що в перекладі означає посередництво. Тобто, медіація – це вирішення конфліктної ситуації за допомогою третьої сторони – медіатора, без звернення сторін конфлікту до суду. Відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Європейської Ради №2008/52EG від 21 травня 2008 р. про окремі аспекти медіації у цивільних і торгових справах, з метою забезпечення кращого доступу до правосуддя ЄС, так і до позасудових процедур вирішення спорів має сприяти, зокрема, через запровадження медіаційних служб. У цьому документі мова йде про заходи щодо сприяння *медіації.*

Головна мета медіатора полягає в налаштуванні сторін конфлікту на діалог, домовленість вирішити конфліктну ситуацію шляхом пошуку оптимального рішення, яке задовольнило б сторони. Він повинен переконатися в тому, що сторони розуміють особливості процесу медіації та роль медіатора і сторін у цьому процесі. Зокрема, медіатор повинен перед взятими на себе зобов'язаннями з проведення медіації переконатися в тому, що сторони зрозуміли умови та положення угоди про проведення медіації, включаючи зокрема, всі положення, що стосується зобов'язань медіатора і сторін щодо конфіденційності, і висловили свою згоду з цими умовами та положеннями.

На відміну від судового врегулювання спору медіація має такі переваги:

♦ швидкість;

♦ конфіденційність;

♦ чесність процесу.[1]

Звернення з претензійним листом до особи, стосовно якої мається припущення, що така особа порушує майнові або немайнові права, повинно базуватися на певних доказах.

В залежності від об'єкта незаконного використання, це можуть бути відповідні матеріали, зразки продукції, рекламні буклети, фотоматеріали, свідоцтво про реєстрацію об'єкта права інтелектуальної власності тощо, які б підтверджували факт конкретного правопорушення.

Що стосується досудової (юрисдикційної) форми захисту суб'єктивних прав інтелектуальної власності, такий захист здійснюється відповідно до умов договору та закону. Він може здійснюватися у випадку, коли договірні сторони прямо передбачили такий спосіб захисту у договорі (ліцензійному договорі). Наприклад, власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на торговельну марку повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору, а також надати дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. За умови порушення стороною договору взятих на себе зобов'язань, особа яка вважає, що її права порушуються може звернутися до іншої особи з письмовою претензією.

Основні положення досудового врегулювання спору визначені у Розділі II ГПК України, відповідно до якого сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою. Тобто, законодавець поклав вирішення господарського спору на сторони конфлікту.

В залежності від виду правопорушення, суб'єкт права інтелектуальної власності, інша правомочна особа, права яких порушено, може на свій власний розсуд випрати досудовий (неюрисдикційний або юрисдикційний) спосіб захисту прав інтелектуальної власності, не звертаючись до більш складної процедури – адміністративного або судового захисту.

---

[1] Світличний О.П. Господарський процес: навч. посібник. – К.: НУБІП України, 2014 – С. 54-55.

§ 3. Спеціальний (адміністративний) захист прав інтелектуальної власності в органах державної влади

Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Відповідно до ст. 40 Конституції усі суб'єкти мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

В залежності від виду об'єкта права інтелектуальної власності, заявник на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності має права оскаржити будь-яке рішення до відповідної Установи. Реалізація цього права передбачено у першу чергу статтею 55 Конституції України, відповідно до якої кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Питання практичної реалізація громадянами наданого їм конституційного права закріплені в Законі України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р.

Такий спосіб захисту в інституті права інтелектуальної власності називається спеціальним або адміністративним способом захисту прав інтелектуальної власності, правовою основою якого також є норми спеціального законодавства із охорони інтелектуальної власності. Такий адміністративний захист може здійснюватися шляхом подання скарг (заяв) до органів виконавчої влади (управління) і відповідне вирішення справ відповідними органами виконавчої влади та їх посадовими особами. Наприклад, це може бути помилкова видача патенту, що зачіпає інтереси інших власників, або законних володільців патентів, які й подають протести на видані патенти, тощо.

Необхідно зазначити, що адміністративний спосіб захисту може здійснюватися шляхом звернення до відповідного органу публічної адміністрації, потім до суду. Наприклад, в ст. 36. Закону

«Про охорону прав на сорти рослин», зазначено, що оскарження рішення стосовно заявки, заявник має право оскаржити будь-яке рішення Установи щодо заявки до суду.

Адміністративний спосіб захисту суб'єктивних прав інтелектуальної власності може здійснюватися в органах МВС України, Державній службі інтелектуальної власності України, Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, АМКУ, Державній фіскальній службі України, інших органах державної влади та судових органах.

Адміністративний спосіб захисту застосовується у випадках прямо зазначених у законодавстві і передбачений для розв'язання певної категорії спорів, що виникають переважно на стадії реєстрації прав на об'єкти права інтелектуальної власності. До заходів адміністративного (спеціального) захисту належать подання заяв і скарг до органів державного управління і відповідне вирішення справ цими органами. здійснюються безпосередньо органами державного управління. Оспорювання прав на об'єкти права інтелектуальної власності в адміністративному порядку визначаються нормами спеціальних законів у сфері захисту прав інтелектуальної власності та іншими нормативно-правовими актами.

З цією метою, наказом МОН України затверджено Регламент Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 15 вересня 2003 р. № 662 та створено Апеляційну палату для розгляду в адміністративному порядку заперечень проти рішень Держдепартаменту (сьогодні це Державна служба інтелектуальної власності України). Суб'єкт може подати заперечення до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання ним рішення ДСІВ чи копій затребуваних матеріалів.

За результатами розгляду заперечення приймаються такі рішення: про задоволення заперечення та відміну рішення ДСІВ; про відмову в задоволенні заперечення повністю та залишення рішення ДСІВ чинним; про відмову в задоволенні заперечення повністю або частково та зміну рішення ДСІВ (у разі визнання помилковими мотивів цього рішення та встановленні інших підстав, що перешкоджають задоволенню заперечення в повному обсязі чи частково).

Заявник може оскаржити затверджене ДСІВ рішення Апеляційної палати в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання. Крім того суб'єкт права інтелектуальної власності, або інша правомочна особа, що правомірно володіє об'єктом інтелектуальної власності, і вважає, що її права порушені,

має право звернутися за захистом до певного державного органу про вчинення заходів про припинення порушення прав на такий об'єкт та притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.

Що стосується справ, пов'язаних із захистом суб'єктивних прав інтелектуальної власності, які порушені у процесі управлінської діяльності ДСІВ, слід зазначити, Апеляційна палата – це колегіальний орган, який розглядає заперечення проти рішень ДСІВ щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та заяв щодо визнання знака добре відомим в Україні. Тобто, Апеляційна палата ДСІВ є тим адміністративним органом, який вирішує спори, переважно на стадії реєстрації прав інтелектуальної власності.

Наведене свідчить, що справи пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності, які порушені у процесі адміністративної (управлінської) діяльності, поширюються на юрисдикцію адміністративних судів. На користь такої позиції вказують і норми Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до ст. 2 якого, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Завданням адміністративної юстиції співпадають із загальним захистом прав інтелектуальної власності як одного із різновидів державної влади в системі розподілу влади: це вирішення спору про право, поновлення порушених суб'єктивних прав заявників об'єктів інтелектуальної власності. Це також стосується й Апеляційної палати ДСІВ, яка розглядає заперечення проти рішень ДСІВ щодо набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заяв про визнання знаків для товарів і послуг добре відомими в Україні, затвердженої МОН України від 15 квітня 2005 р. № 228.

Адміністративний захист прав інтелектуальної власності може здійснюватися і в інших державних установах, які утворені і підпорядковані ДСІВ. Такий захист передбачений Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р.

Відповідно до якого Антимонопольний комітет України може розглядати скарги щодо дій, коли об'єкт права інтелектуальної власності зареєстрований і введений у господарський оборот, і такі дії пов'язані із захистом недобросовісної конкуренції.

Адміністративний захист суб'єктивних прав інтелектуальної власності здійснюється митними органами щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності. Якщо правовласник об'єкта права інтелектуальної власності, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються його права, він має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності. Окрім того, правовласник зобов'язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, про припинення чинності чи визнання недійсним права інтелектуальної власності, а також про часткову або повну передачу прав на об'єкт права інтелектуальної власності, відомості щодо якого внесені до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону.

Якщо подана заява відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України «Перелік підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу» від 21 травня 2012 р. № 432 та наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, та Форми довідки про включення об'єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру» від 28 грудня 2011 р. № 1762, митний орган зобов'язаний вжити відповідні заходи.

Необхідно зазначити, що реалізація суб'єктами своїх повноважень щодо захисту суб'єктивних прав інтелектуальної власності в спеціальному (адміністративному) порядку може здійснюватися таким чином:

♦ активними діями носія права;

♦ забороною вчиняти певні дії зобов'язаним особам;

♦ утриманням виконання певних дій від зобов'язаних осіб;

♦ зверненням до компетентних органів за захистом своїх прав і законних інтересів, які були порушені внаслідок правопорушення.

Дотримання особами, які не є власниками об'єктів пава інтелектуальної власності, обов'язку пасивного утримання від порушення прав на такий об'єкт є недостатнім для того, щоб інтереси власника були задоволені. Необхідно, щоб і сам власник учинив дії, які становлять зміст його права – активно реалізував свої права, закріплені у законодавстві щодо захисту порушених прав.

Отже, *під спеціальним (адміністративним) захистом слід розуміти сукупність встановлених нормаматив-но-правовими актами заходів, спрямованих на відновлення, визнання прав та припинення порушень прав інтелектуальної власності, які застосовуються компетентним органом держави за заявою або скаргою особи, права якої порушуються або оспорюються, або за власною ініціативою.*

§ 4. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS

Захист прав інтелектуальної власності може здійснюватися в рамках Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. Угода TRIPS є однією з найважливіших угод Світової організації торгівлі. Ця угода визнана світовим співтовариством як правовий документ, що охоплює питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які розглядаються як товар.

Метою Угоди TRIPS є усунення перешкод на шляху розвитку міжнародної торгівлі, сприяння забезпеченню ефективного захисту прав інтелектуальної власності. Основні положення Угоди побудовано на підставі існуючих міжнародних конвенцій щодо охорони прав інтелектуальної власності. Положення Угоди стосуються таких об'єктів права інтелектуальної власності, як авторські й суміжні права, товарні знаки, географічні позначення, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, топографії ІМС, конфіденційна інформація.

Відповідно до ст. 7 Угоди захист та контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності повинні сприяти запровадженню технологічних нововведень та передачі і розповсюдженню технологій для обопільної вигоди виробників і користувачів

технологічних знань у такий спосіб, що сприяє соціальному та економічному добробуту, а також балансу прав і обов'язків.

Стаття 41 угоди TRIPS зазначає, що законодавство кожної країни повинно мати норми, що дозволяли б удатися до ефективних дій, спрямованих проти будь-якого порушення прав інтелектуальної власності, зокрема й термінові заходи для запобігання порушенням і правові санкції на випадок подальших порушень.

Частина третя Угоди TRIPS передбачає захист прав інтелектуальної власності, а розділ другий – цивільно-правові та адміністративні процедури і засоби правового захисту. Відповідно частини третьої Угоди країни-учасниці зобов'язуються забезпечити на своїй території дію таких процедур, які дозволяють здійснювати заходи, що запобігають порушенню законодавства в сфері охорони прав інтелектуальної власності та їх недопущення.

Стаття 42 Угоди передбачає чесні та справедливі процедури у розгляді судових справ пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 45 Угоди органи судової влади повинні мати право вимагати від порушника сплачувати власнику прав збитки у розмірі, достатньому для адекватної компенсації шкоди, якої зазнав власник прав через порушення його прав інтелектуальної власності порушником, який свідомо або маючи достатні підстави для свідомої дії брав участь у порушенні. Суд також має право вимагати від порушника сплатити власнику прав витрати, які можуть включати відповідну винагороду адвокату, також вимагати стягнення прибутку та/або сплати встановлених раніше збитків навіть у випадках, коли порушник несвідомо або маючи достатні підстави щоб знати, брав участь у порушенні.

Розділ четвертий Угоди передбачає спеціальні вимоги щодо заходів пов'язаних із охороною прав інтелектуальної власності на митному кордоні.

Крім адміністративних процедур (ст. 49 Угоди) ст. 61 Угоди передбачає застосування кримінальних процедур та штрафів принаймні у випадках навмисної фальсифікації товарного знака або з порушенням авторських прав у комерційних масштабах. Заходи покарання повинні включати ув'язнення та/або грошові штрафи, достатні для того, щоб служити засобом стримування відповідно до рівня покарання, який застосовується у випадках злочинів відповідної тяжкості. У відповідних випадках заходи покарання повинні також включати накладення арешту, конфіскацію та знищення товарів, що порушують право, та будь-яких матеріалів або

обладнання, які значною мірою були використані при вчиненні порушення.

Наведене свідчить, що в Україні правові засади захисту прав інтелектуальної власності здійснюються шляхом застосування визначених у законі формах та способах, які прямо або опосередковано забезпечують такий захист.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

- √ Розкрийте загальні засади захисту прав інтелектуальної власності.
- √ Як треба розуміти юрисдикційний і неюрисдикційний способи захисту.
- √ Що таке досудовий захист прав інтелектуальної власності.
- √ У чому полягає відмінність адміністративного та судового захисту ?
- √ Розкрийте зміст спеціальний (адміністративного) способу захисту.
- √ Наведіть приклади захисту прав інтелектуальної власності в органах державної влади.
- √ Назвіть підстави захисту прав інтелектуальної власності в АМКУ.
- √ Які органи здійснюють адміністративний захист прав інтелектуальної власності.
- √ В чому полягає особливість Угоди TRIPS.
- √ Які способи захисту передбачає Угода TRIPS.

РОЗДІЛ XIV

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності

У попередньому розділі підручника було розглянуто питання практичної реалізації громадянами конституційного права щодо відновлення своїх прав і свобод шляхом подання заяв і скарг до органів публічної адміністрації і відповідне рішення щодо них. У такому випадку, адміністративний (спеціальний) розгляд справ здійснюється на основі спрощеної процедури і порівняно з цивільним або господарським судочинством є більш оперативним, створює можливості для швидкого відновлення порушених прав і виключає багато судових процедур передбачених нормами процесуального законодавства. При цьому обсяг процесуальних гарантій значно вужчий, порівняно із судовим. Як засвідчує провозастосовча діяльність, після звернення особи до відповідного органу публічної адміністрації, у багатьох випадках, будучи незадоволеним рішенням такого органу, особа звертається до суду. Тобто, такий захист має, як свої переваги, так і свої недоліки.

Проблемність питань у сфері захисту суб'єктивних прав інтелектуальної власності пов'язана із специфікою (складністю) самих об'єктів права інтелектуальної власності, невипадково питання із їх незаконним використанням, у більшості випадків здійснюються у судовому порядку і потребує відповідної кваліфікації суддів при їх розгляді.

Ефективний судовий захист інтелектуальної власності забезпечує інвестиційну привабливість країни, стимулює економічний розвиток, особливо в країнах, що розвиваються, та у країнах з перехідною економікою.[1]

Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють суди

[1] Андрощук Г. Спеціалізовані суди з питань інтелектуальної власності як стимул економічного розвитку/ Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 1. – С. 53.

першої, апеляційної, касаційної інстанцій і Верховний Суд України.

Відповідно до чинного законодавства кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції. Судовий захист є основною формою захисту прав інтелектуальної власності. Якщо хоча б одна із сторін у спорі – фізична особа, тоді такий спір підвідомчий суду загальної юрисдикції.

Відповідно ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності. Способами захисту цивільних прав є певні інтереси особи, яка звернулося до суду за захистом щодо порушених прав.

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою ст.16 ЦК України.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

1) визнання права;
2) визнання правочину недійсним;
3) припинення дії, яка порушує право;
4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
5) примусове виконання обов'язку в натурі;
6) зміна правовідношення;
7) припинення правовідношення;
8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Проте, суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

Іншою статтею ЦК України встановлено право особи звернутися до суду за захистом особистих немайнових або майнових прав інтелектуальної власності.

Відповідно ст. 432 ЦК України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається судом відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

При цьому судовому захисту підлягають лише ті права суб'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються законом (ст. ст. 423, 424 і ст. 432 ЦК України).

Таким чином, нормами ЦК України передбачено два способи захисту прав інтелектуальної власності: загальні цивільно-правові способи захисту і спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності.

Цивільний спосіб захисту прав інтелектуальної власності може здійснюватися і у кримінальній справі.

Відповідно до кримінально-процесуального законодавства, особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою. Особа, яка не пред'явила цивільного позову в кримінальній справі, а також особа, цивільний позов якої залишився без розгляду, має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства.

§ 2. Захист прав інтелектуальної власності господарськими судами

Право на звернення до господарського суду відповідно до Господарського процесуального кодексу України мають підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених господарським процесуальним кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

У ст. 1 ГПК України реалізується конституційний принцип доступності правосуддя. До господарського суду вправі звернутися кожна особа, яка вважає, що її право чи охоронюваний законом інтерес порушено чи оспорюється. Водночас за змістом статті порушеного права чи законного інтересу або спір щодо них повинні існувати на момент звернення до суду.

Частина перша ст. 1 ГПК визначає два види суб'єктів, які вправі звертатися до господарських судів:

♦ підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні);

♦ громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності

Визначальна роль у забезпеченні захисту прав інтелектуальної власності належить господарським судам як судам спеціалізованим в системі судів загальної юрисдикції, оскільки значна кількість відповідних спорів виникає між суб'єктами підприємницької діяльності.

Судова влада вживає заходів щодо забезпечення ефективного судового захисту прав інтелектуальної власності. З цією метою в господарських судах запроваджено спеціалізації суддів, їх навчання, інформування судів з питань застосування законодавства, а також надання необхідних рекомендацій судам з метою забезпечення однакової і правильної судової практики. У Вищому господарському

суді України створено Судову палату з розгляду справ у господарських спорах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Аналогічні палати створено також в апеляційних господарських судах України, а в місцевих господарських судах України визначено колегії суддів чи окремих суддів, які спеціалізуються на розгляді справ зазначеної категорії. Зважаючи на актуальність вирішення проблем захисту права інтелектуальної власності в Україні, багато суддів господарських судів України закінчили навчання в Інституті інтелектуальної власності і права за спеціальністю «Інтелектуальна власність» та отримали дипломи державного зразка про другу вищу освіту.

Слід зазначити, що у розгляді господарських справ пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, господарські суди використовують не тільки приписи Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, але й норми законів у сфері інтелектуальної власності, до яких відносяться Закони України: «Про авторське право і суміжні права»; «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; «Про охорону прав на зазначення походження товарів»; «Про охорону прав на сорти рослин»; «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».

Норми, що регулюють відносини у сфері права інтелектуальної власності, містяться також в інших законах, наприклад, в Законах України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»; «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування»; «Про племінну справу у тваринництві»; «Про науково-технічну інформацію», «Про захист від недобросовісної конкуренції»; «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій»; «Про лікарські засоби» тощо.

При здійсненні захисту суб'єктивних прав інтелектуальної власності господарські суду враховують, а у необхідних випадках, у залежності від конкретних обставин справи, – як у сукупності з іншими нормами національного законодавства, так і самостійно застосовують положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, які є частиною національного законодавства та нормами прямої дії.

Захист прав інтелектуальної власності в господарських судах є найбільш розповсюдженими. Про це свідчить й численна практика

вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, в роз'ясненнях, рекомендаціях та Постановах Вищого господарського суду України.

З метою правильного і однакового застосування законодавства у вирішенні спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, вважаємо доцільним окремі Постанови Вищого господарського суду України розглянути в спеціальній частині підручника.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

√ Які норми статей ЦК закріплюють право особи на звернення до суду.
√ Назвіть форми захисту результатів інтелектуальної творчої діяльності.
√ У чому полягає особливість судового захисту.
√ Розкрийте особливості цивільно-правового захисту.
√ Назвіть способи захисту прав інтелектуальної власності у цільному суді.
√ Розкрийте особливості захисту прав інтелектуальної власності господарським судом.
√ У чому полягає діяльність спеціалізованих господарських судів у прав інтелектуальної власності.
√ У чому полягає відмінність між цивільно-правовим і господарсько-правовим захистом прав інтелектуальної власності.

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ XV

ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Загальні положення

На сьогодні існує значна кількість інформаційних листів, рекомендацій, Постанов Вищого господарського суду України покликаних, забезпечити правильне і однакове застосування законодавства у вирішенні спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Найбільш виразно характеризує питання пов'язане із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 р. № 12, із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищого господарського України суду № 3 від 16. 01. 2013 р., № 9 від 29. 05. 2013 р., № 13 від 17. 12. 2013 р., № 6 від 10. 07. 2014 р.

З метою правильного і однакового застосування законодавства у вирішенні спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, пленум надав такі рекомендації господарським судам.

Господарським судам підвідомчі справи у спорах, пов'язаних з використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної власності, коли склад учасників спору відповідає приписам ст. 1 ГПК. До кола підвідомчих господарському суду спорів слід відносити й спори, пов'язані з визнанням недійсними документів, які засвідчують право на об'єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти), стосуються питань права власності на відповідні об'єкти і за своїм характером є цивільно-правовими чи господарсько-правовими й не належать до числа публічно-правових спорів.

Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення (частина четверта ст. 16 ГПК). Якщо відповідне

порушення здійснено поза межами України, юрисдикція господарських судів України не поширюється на відносини сторін, пов'язані з таким порушенням (навіть якщо відповідач є резидентом або має представництво в Україні).

Місце вчинення порушення визначається з урахуванням конкретних обставин, зазначених у позовній заяві. Якщо господарським судом буде з'ясовано (в тому числі під час розгляду вже порушеної провадженням справи), що остання не підсудна даному суду, він надсилає її матеріали за встановленою підсудністю в порядку частини першої ст. 17 ГПК.

У разі коли порушення вчинено на території двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць, зокрема, областей, що входять до складу України (частина друга ст. 133 Конституції України), то розгляд справи здійснюється тим господарським судом, до якого звернувся позивач.

Якщо відповідачем або одним з відповідачів у справі виступає Державна служба інтелектуальної власності України, то справа в будь-якому разі відповідно до частини п'ятої ст. 16 ГПК підлягає розгляду господарським судом міста Києва, оскільки названа Державна служба є центральним органом виконавчої влади.

Відповідно до ст. 77 Закону України «Про міжнародне приватне право» виключно господарським судам України підсудні справи з іноземним елементом, якщо спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні.

У застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності судам слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначаються окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от: «знаки для товарів і послуг» і «торговельні марки»; «фірмове найменування» і «комерційне (фірмове) найменування»; «топографії інтегральних мікросхем» і «компонування інтегральної мікросхеми».

Після набрання чинності ЦК України і ГК України у вирішенні питань про право інтелектуальної власності на комерційне найменування у справах, пов'язаних із захистом зазначеного права, господарськими судами до правовідносин, що виникли після 1 січня 2004 року, може застосовуватися Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від 22.06.1927, у тій частині, в якій воно не суперечить законам України (згідно з Постановою Верховної Ради

України від 12.09.91 р. «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів Союзу РСР»).

У вирішенні питань, пов'язаних із способами захисту прав інтелектуальної власності, господарським судам потрібно мати на увазі таке.

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України. Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України – положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом. Частиною першою ст. 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 ЦК України. У частині другій згаданої ст. 432 ЦК України визначено способи захисту права інтелектуальної власності.

Законами України про набуття та здійснення права на конкретні об'єкти інтелектуальної власності також передбачено способи захисту відповідного права, передбачених нормами статей спеціального законодавства із охорони інтелектуальної власності. Крім того, згідно з пунктом 9 частини другої ст. 16 ЦК України кожна особа може звернутися до суду з вимогою про відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності. Моральна шкода може бути наслідком приниження ділової репутації фізичної або юридичної особи, а її відшкодування здійснюється грішми, іншим майном або в інший спосіб (ст. 23 ЦК України).

Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

У разі коли один матеріальний об'єкт поєднує ознаки декількох самостійних об'єктів права інтелектуальної власності (знака для товарів і послуг, промислового зразка, об'єкта авторського права тощо), спосіб захисту порушеного права визначається характером такого порушення. Зокрема, з огляду на встановлений обсяг правової охорони, якщо порушник вчиняє дії з використанням промислового зразка або знака для товарів і послуг, правовласник вправі здійснювати захист способами, передбаченими для захисту прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності; якщо ж право на використання об'єкта інтелектуальної власності порушено діями, не пов'язаними з використанням об'єкта промислової власності, то захист може здійснюватися способами, передбаченими для захисту авторських прав, – за наявності необхідних та достатніх підстав для віднесення такого об'єкта до числа об'єктів авторського права.

Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);

2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності;

3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;

4) вини особи, яка заподіяла шкоду.

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше.

Наявність зазначених умов має з'ясовуватися судом також і у вирішенні спорів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності. Суд, зокрема, повинен встановити, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями вони заподіяні, в якій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з яких підстав він у цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

У вирішенні питань, пов'язаних з відшкодуваннях згаданої шкоди, господарським судам слід враховувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 01. 04. 1994 р. № 02-5/215 «Про деякі питання практики вирішення спорів,

пов’язаних з відшкодуванням шкоди» (у редакції рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29. 12. 2007 р. № 04-5/239), зокрема, щодо розподілу між сторонами обов’язку доказування, тобто визначення, які юридичні факти повинен довести позивач, а які – відповідач.

Відсутність вини порушника не звільняє його від обов’язку припинити порушення права інтелектуальної власності, а так само не виключає застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист таких прав. Зокрема, опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення, припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності, здійснюються незалежно від вини порушника.

Втім, наведене правило підлягає застосуванню лише до тих способів захисту прав, які не належать до заходів відповідальності. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (у вигляді відшкодування збитків, шкоди, сплати компенсації) настає лише за наявності вини. У вирішенні питань, пов’язаних з реалізацією прав інтелектуальної власності, господарським судам слід враховувати таке.

За змістом статей 424 і 426 ЦК України суб’єкт права інтелектуальної власності вправі у будь-який визначений законом спосіб використовувати об'єкт даного права. У разі внесення майнового права до статутного капіталу юридичної особи окрім зазначення про це в установчому договорі необхідне укладення окремого договору про передання виключного права, а у випадках, передбачених законом, – також і державна реєстрація такого окремого договору.

З огляду на положення частини першої ст. 1110 ЦК України ліцензійний договір, що містить умову про строк його дії, який перевищує строк чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, вважається укладеним на строк, що дорівнює строкові дії відповідного майнового права.

Якщо ліцензійним договором передбачено оплатне використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензіарові не може бути відмовлено у вимозі про стягнення плати з мотиву невикористання ліцензіатом відповідного об’єкта (якщо договір є чинним). У разі коли сторони ліцензійного договору погодили розмір зазначеної плати у формі відрахувань від доходу, сума плати може визначатися виходячи з ціни, яка за порівнюваних обставин звичайно

стягується за правомірне використання об'єкта інтелектуальної власності. У визначенні ціни ліцензії може застосовуватись дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності, який відповідно до пункту 9 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03. 10. 2007 р. № 1185, ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об’єкта оцінки.

Законом не передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата (за наявності укладених раніше ліцензійних договорів) на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. В силу частини другої ст. 1113 ЦК України перехід виключного майнового права інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору.

У застосуванні положень частини другої ст. 1110 ЦК України необхідно мати на увазі, що передбачена нею можливість відмови від ліцензійного договору не потребує для своєї реалізації звернення до суду (що не виключає можливості оскарження в суді обґрунтованості такої відмови). Відмова вважається такою, що відбулася, з моменту одержання ліцензіаром або ліцензіатом повідомлення про неї, якщо інше не передбачено договором.

У випадку укладення субліцензійного договору ліцензіар вправі обмежити свою згоду на використання об’єкта інтелектуальної власності вказівкою про конкретних субліцензіатів або про укладення конкретного субліцензійного договору, а також про можливість укладення субліцензійних договорів на використання об’єкта інтелектуальної власності лише у певний спосіб. У разі визнання ліцензійного договору недійсним господарським судам необхідно враховувати приписи частини третьої ст. 207 ГК України, якою, зокрема, передбачено, що коли за змістом зобов’язання воно може бути припинено лише на майбутнє, таке зобов’язання визнається недійсним і припиняється на майбутнє.

У прийнятті рішень зі справ, пов’язаних з охороною права інтелектуальної власності, господарським судам слід мати на увазі, зокрема, таке.

Якщо господарським судом приймається рішення про вилучення з цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для

виготовлення таких товарів, у резолютивній частині такого рішення, а відповідно – і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки, (в тому числі за необхідності – індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

У разі прийняття господарським судом рішення про опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення в резолютивній частині рішення з урахуванням змісту задоволених позовних вимог необхідно зазначати: конкретний спосіб повідомлення про встановлений факт порушення права інтелектуальної власності (шляхом опублікування в засобах масової інформації, повідомлення по телебаченню, радіо та ін.); зміст (у разі потреби – й обсяг) повідомлення (публікації); строк (термін) здійснення такого повідомлення (публікації); особу, на яку покладається обов’язок щодо передачі відповідних відомостей до засобів масової інформації та/або опублікування в останніх змісту судового рішення.

§ 2. Підстави та порядок вжиття запобіжних заходів

Вжиття запобіжних заходів має здійснюватися для попередження порушень прав інтелектуальної власності та для збереження доказів такого порушення. Водночас з огляду на відсутність у розділі V^{-1} ГПК «Запобіжні заходи» будь-яких обмежень щодо можливості вжиття запобіжних заходів виключно у правовідносинах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, таке вжиття можливе і в інших правовідносинах, на які поширюються повноваження господарських судів. Відповідно в усіх випадках вжиття запобіжних заходів господарські суди можуть враховувати викладене в даному розділі цих рекомендацій. Перелік запобіжних заходів установлено ст. 43^{-2} ГПК.

З урахуванням змісту ст. 399 Митного кодексу України господарський суд може вживати такий запобіжний захід, як заборона митному органові вчиняти дії щодо митного оформлення товару до розгляду по суті справи про порушення права інтелектуальної власності.

За змістом статті 1 ГПК звертатися до господарського суду для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, можуть особи вказані у цій статті.

Отже, в разі звернення до господарського суду із заявою про вжиття запобіжних заходів (розділ V^{-1} ГПК) особи, яка не належить до кола осіб, зазначених у ст. 1 ГПК, у прийнятті такої заяви має бути відмовлено на підставі згаданої норми процесуального права. Зі ст. 1 ГПК випливає також, що громадянин – суб'єкт підприємницької діяльності належить до кола осіб, які можуть бути учасниками провадження, зокрема, за заявами про вжиття запобіжних заходів. Отже, для вирішення питання про вжиття запобіжного заходу визначальним є суб'єктний склад учасників відповідного провадження і характер правовідносин, тобто господарський суд не вправі вживати відповідних запобіжних заходів стосовно громадянина, який хоча й має статус суб'єкта підприємницької діяльності, проте у спірних правовідносинах виступає як приватна фізична особа.

Проте, чинне законодавство не містить прямих вказівок щодо місця розгляду заяви про вжиття запобіжного заходу (заходів). Згідно з частиною першою ст. 43^{-4} ГПК заява про вжиття запобіжних заходів розглядається господарським судом, у районі діяльності якого належить провести ці процесуальні дії. Отже, у вирішенні питання про місце розгляду зазначеної заяви слід виходити з того, який саме запобіжний захід заявник вважає за необхідне вжити: тобто якщо йдеться про витребовування доказів, про огляд приміщень або про накладення арешту на майно, заява має подаватися до місцевого господарського суду, в районі діяльності якого знаходяться відповідно докази, приміщення або майно, стосовно яких належить провести певні дії. Якщо заяву помилково подано до господарського суду, який не уповноважений її розглядати, то це виключає можливість такого розгляду, і суд з посиланням на частину першу ст. 43^{-4} ГПК повертає відповідну заяву з винесенням про це належним чином мотивованої ухвали.

До заяв про вжиття запобіжних заходів не застосовуються правила ГПК стосовно відмови у прийнятті позовної заяви, її повернення та залишення позову без розгляду (статті відповідно 62, 63 та 81 ГПК). Відповідно до пункту 4 частини першої статті 43^{-3} ГПК заява про вжиття запобіжних заходів повинна містити відомості про обставини, якими заявник обґрунтовує необхідність вжиття таких заходів. Ці обставини мають узгоджуватися з приписами статті 43^{-1} ГПК, а за змістом пункту 5 частини першої статті 43^{-3} і частини третьої статті 43^{-4} ГПК – також й підтверджуватись відповідними

доказами з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 ГПК. Витребування і оцінка відповідних доказів, а також доказів наявності у заявника права вимоги (відомості про реєстрацію права, контракт або інший відповідний правочин тощо) здійснюється господарським судом за загальними правилами ГПК про докази. Заява про витребування доказів має містити відомості про те, який доказ вимагається, підстави, з яких заявник вважає, що ці докази має підприємство чи організація, і обставини, які можуть бути підтверджені цими доказами.

Частиною першою ст. 43^{-4} ГПК встановлено дводенний строк розгляду господарським судом заяви про вжиття запобіжних заходів. У разі якщо суд вважає за необхідне вчинити під час розгляду заяви (в тому числі заяви про вжиття запобіжних заходів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на митному кордоні України в порядку згаданої статті 399 Митного кодексу України) певні процесуальні дії, – наприклад, викликати представників заявника чи заінтересованих осіб, витребувати додаткові докази тощо, – такі дії мають відбуватися в межах зазначеного строку.

Частина перша ст. 43^{-4} ГПК зобов'язує господарський суд повідомити заінтересованих осіб про розгляд судом заяви про вжиття запобіжних заходів. У зв'язку з цим необхідно мати на увазі таке. Згідно з частиною другою ст. 43^{-3} ГПК разом із заявою про вжиття запобіжних заходів подаються її копії відповідно до кількості осіб, щодо яких просять вжити запобіжні заходи. Однак наведена норма не зобов'язує господарський суд здійснювати розсилання цих копій. Копії заяви можуть вручатися заінтересованим особам під час її розгляду, здійснюваного відповідно до ст. 43^{-4} ГПК. Неодержання особою, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, копії відповідної заяви або її відмова від одержання такої копії не є перешкодою для розгляду заяви. Повідомлення заінтересованих осіб про час і місце розгляду заяви здійснюється господарським судом шляхом винесення відповідної ухвали з додержанням вимог статті 86 ГПК, а в разі необхідності – також шляхом надіслання телефонограми, телетайпограми, використання засобів електронного зв'язку тощо.

Заяву про вжиття запобіжних заходів може бути розглянуто без участі особи, щодо якої просять вжити такі заходи, зокрема, коли існує вірогідність того, що будь-яка затримка у вжитті запобіжних заходів завдасть невиправної шкоди заявникові або існує ризик того, що докази про порушення права інтелектуальної власності будуть знищені або втрачені. Однак якщо вимогу про вжиття запобіжних заходів заявлено стосовно майна господарської організації, у

статутному капіталі якої є корпоративні права держави, то розгляд відповідної заяви здійснюється з обов'язковим повідомленням органу державної влади, що здійснює управління цими правами. За наявності такого повідомлення неявка представника згаданого органу не перешкоджає розгляду заяви.

Що ж до заінтересованих осіб, то в розумінні ст. 43^{-4} ГПК ними в будь-кому разі є заявник і особа, щодо якої він просить вжити запобіжних заходів.

З огляду на конкретні обставини, наведені у заяві про вжиття запобіжних заходів, до числа заінтересованих осіб можуть бути віднесені також такі особи:

● у яких знаходиться доказ, що його вимагає витребувати заявник;

● яким належить приміщення, що підлягає оглядові;

● у власності чи у користуванні яких перебуває майно, на яке заявник вимагає накласти арешт;

● орган державної влади, що здійснює управління корпоративними правами держави у статутному капіталі господарської організації, стосовно майна якої заявлено вимогу про вжиття запобіжних заходів;

● інші особи, прав або охоронюваних законом інтересів яких стосується розгляд заяви про вжиття запобіжних заходів.

У вирішенні питання про вжиття запобіжних заходів господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності їх застосування з урахуванням такого:

● розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника;

● забезпечення збалансованості інтересів заявника і особи, щодо якої просять вчинити запобіжні заходи;

● наявності зв'язку між конкретним видом запобіжних заходів і можливим предметом позовної вимоги, яку заявник повинен подати у строк, встановлений частиною третьою ст. 43^{-3} ГПК;

● імовірності настання обставин, зазначених у ст. 43^{-1} ГПК;

● запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Передбачене частиною четвертою ст. 43^{-4} ГПК зобов'язання заявника забезпечити його вимогу заставою визначено як право, а не обов'язок господарського суду. Внесення коштів, які є предметом застави, має здійснюватися на депозит господарського суду. Сума відповідних коштів, що визначається судом, повинна бути співрозмірною заявленій шкоді та розумно необхідною з огляду на неприпустимість зловживання запобіжними заходами і в будь-якому

разі не може перевищувати розміру заявленої шкоди. Згідно з частиною п'ятою ст. 43^{-4} ГПК розмір застави, якщо така призначена, зазначається в тій же ухвалі господарського суду, яка виноситься про вжиття запобіжних заходів.

Суб'єктний склад осіб, які повинні виконувати вжиті господарським судом запобіжні заходи, визначається змістом ухвали господарського суду про вжиття таких заходів (частина п'ята ст. 43^{-4} ГПК) та з урахуванням кола заінтересованих осіб, зазначених у пункті 14 цих рекомендацій. Порядок і спосіб виконання запобіжних заходів зазначаються в ухвалі господарського суду про вжиття таких заходів (частина п'ята ст. 43^{-4} ГПК) і мають визначатися відповідно до обраного запобіжного заходу. Що ж до огляду приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, та накладення арешту на майно, що належить особі, стосовно якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб, то вони відповідно до частини першої ст. 43^{-6} ГПК здійснюються державним виконавцем в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження», на підставі відповідної ухвали господарського суду, яка згідно з пунктом 2 частини другої ст. 17 названого Закону є виконавчим документом і, отже, має відповідати вимогам ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження». Такий арешт може бути застосовано щодо майна, яке належить даній особі як на праві власності, так і на інших підставах, передбачених законом, в тому числі за договором оренди чи лізингу.

В ухвалі про вжиття запобіжного заходу має обов'язково зазначатися про те, що у разі неподання заявником відповідної позовної заяви у строк, встановлений частиною третьою ст. 43^{-3} ГПК, запобіжний захід припиняється (пункт 1 ст. 43^{-9} ГПК).

Строк, який надається господарським судом заявникові для виправлення недоліків заяви про вжиття запобіжних заходів (частина перша ст. 43^{-5} ГПК), має бути розумно необхідним й визначається з урахуванням конкретних обставин, пов'язаних з поданням заяви, і, зокрема, тривалості поштообігу. Цей строк є процесуальним, і отже в разі необхідності може бути продовжений судом (частина четверта ст. 53 ГПК) за заявою заінтересованої особи чи з власної ініціативи.

Період часу, протягом якого заяву було залишено без руху, не включається у передбачений частиною першої статті 43^{-4} ГПК строк розгляду відповідної заяви. Згідно з частиною другої статті 43^{-5} ГПК про повернення заяви про вжиття запобіжних заходів господарський суд виносить ухвалу, яка надсилається заявникові. Про цьому надіслання такої ухвали особі, стосовно якої було подано відповідну заяву, ГПК не передбачено. У разі винесення ухвали про

відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів (частина шоста ст. 43^{-4} ГПК) зазначена заява не повертається судом заявникові, оскільки законом таке повернення не передбачене. Копії відповідної ухвали розсилаються заявникові та особі (особам), щодо якої (яких) просили вжити запобіжні заходи. Якщо заява про вжиття запобіжних заходів відповідно до частини другої статті 43^{-4} ГПКрозглядалася лише за участю заявника без повідомлення особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, копія ухвали про відмову в задоволенні заяви надсилається лише заявникові.

Відповідно до частини третьої ст. 43^{-7} ГПК заява про скасування запобіжних заходів розглядається тим господарським судом, який виніс ухвалу про їх вжиття. За відсутності судді, яким виносилася відповідна ухвала (у зв'язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю тощо), згадана заява може бути розглянута господарським судом в іншому складі.

Статтею 43^{-9} ГПК визначено підстави припинення запобіжних заходів. Водночас названим Кодексом не встановлено, що господарський суд має виносити ухвалу про припинення запобіжних заходів. Отже, останні припиняються в силу самої лише наявності відповідних підстав, без обов'язкового оформлення такого припинення якимось процесуальним документом. Разом з тим на практиці можливі ситуації, за яких після настання обставин, зазначених у ст. 43^{-9} ГПК, продовжують зберігати законну силу й залишатися обов'язковими до виконання винесені господарськими судами в порядку ст. 43^{-2} ГПК ухвали про витребування доказів, накладення арешту на майно, що позбавляє певну заінтересовану особу (осіб) права розпоряджатися своєю власністю чи обмежує її (їх) в такому праві. У подібних випадках з урахуванням конкретних обставин господарський суд не позбавлений права і можливості винести ухвалу про припинення того чи іншого запобіжного заходу (заходів) з додержанням загальних вимог ст. 86 ГПК щодо змісту ухвали.

У застосуванні частини четвертої статті 43^{-10} ГПК господарським судам рекомендується виходити з такого. Якщо запобіжний захід припинено з підстав, передбачених пунктами 2-4 статті 43^{-9} ГПК, то питання про відшкодування шкоди, завданої вжиттям такого заходу, може бути вирішено одночасно з винесенням відповідної ухвали або під час розгляду справи по суті. Згідно з частиною першою статті 43^{-8} та частиною першою ст. 106 ГПК ухвала про вжиття запобіжних заходів, ухвала про відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали про

вжиття запобіжних заходів або зміну чи скасування цієї ухвали можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення господарського суду.

Подання відповідної скарги та перегляд зазначених ухвал в апеляційному порядку здійснюються на загальних підставах, визначених розділом XII ГПК, з урахуванням того, що суб'єктами апеляційного оскарження виступають не сторони у справі – позивачі і відповідачі, – а заявник (особа, яка звернулася до суду із заявою про вжиття запобіжних заходів) і особа, щодо якої вжито запобіжні заходи.

Законом не передбачено можливості вжиття запобіжних заходів господарським судом апеляційної інстанції – за результатами здійснення апеляційного провадження. Відповідно до ст. 43^{-8} ГПК оскарження ухвал щодо вжиття запобіжних заходів статтею передбачено лише в апеляційному порядку, проте згідно зі статтями 106 і 111^{-13} ГПК їх оскарження можливе також і в касаційному порядку. Проте, у судовій практиці виникло питання про те, чи можливий в подальшому розгляд суддею, ухвалу якого про вжиття запобіжних заходів скасовано, господарської справи за участю того ж заявника і тієї ж заінтересованої особи (осіб), але вже як сторін у справі – позивачів і відповідачів. У зв’язку з цим необхідно мати на увазі, що відповідно до частини першої статті 20 ГПК суддя, який брав участь в розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи у разі скасування рішення, ухвали, прийнятої за його участю. Розгляд господарської справи в порядку позовного провадження не може вважатися новим розглядом стосовно провадження, здійснюваного за правилами розділу VI ГПК, а тому наведений припис статті 20 ГПК у такому разі не застосовується.

§ 3. Вирішення спорів, пов’язаних із захистом авторського права і суміжних прав

Об’єкти авторського права, що підлягають правовій охороні, визначені (не вичерпно) ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права». У вирішенні питань про те, чи є конкретний результат об'єктом авторського права, суду слід враховувати, що:

● за змістом статей 421, 433, 435 ЦК України, статей 7 і 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в їх взаємозв’язку таким є лише той результат, який створено творчою працею;

● доки не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею;

● правовій охороні як об'єкт авторського права підлягає твір, виражений в об’єктивній формі, а не його зміст. Не охороняються авторським правом, зокрема, ідеї, методи, концепції, принципи, способи, відкриття (наприклад, шахові партії, методики навчання тощо); разом з тим підлягають охороні літературні та інші твори, в яких викладено (описано, проілюстровано) відповідні ідеї, методики тощо. До об’єктів авторського права можуть належати окремі речення, словосполучення та інші частини твору, які є творчими й оригінальними і можуть використовуватися самостійно;

● майнове право інтелектуальної власності на твір не пов’язане з правом власності на матеріальний об’єкт, в якому твір виражено; передання прав на матеріальний об’єкт не тягне за собою передання прав на використання твору.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права» частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону. Таким чином, назва твору підлягає охороні як об’єкт авторського права тільки у тому випадку, коли вона є результатом творчої діяльності автора (є оригінальною) і може використовуватися самостійно.

Найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування, як правило, не можуть вважатися твором у розумінні статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та бути зареєстровані й захищатися в судовому порядку саме як твір. Водночас слід мати на увазі, що розрізняльна частина такого найменування може бути фантазійним словом (неологізмом) або словосполученням, і відповідне слово (словосполучення) може виступати об’єктом авторського права.

Вирішення питання щодо можливості самостійного використання частини твору (у тому числі й оригінальної назви твору) потребує, як правило, спеціальних знань, тому з цією метою господарському суду слід згідно зі ст. 41 ГПК призначати відповідну судову експертизу.

Призначаючи судову експертизу, господарським судам слід враховувати викладене у постановах пленуму Вищого господарського суду України від березня 2012 р. № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» та від 23 березня 2012 р. № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності».

Вирішуючи питання про призначення судової експертизи в зв'язку з необхідністю дослідження об'єктів авторського права та/або суміжних прав, господарські суди не повинні залучати як експертів чи спеціалістів осіб, пов'язаних трудовими чи договірними відносинами з суб'єктами майнових прав на відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав, за винятком випадків, коли інших експертів та/або спеціалістів з певних питань залучити неможливо. В разі необхідності одержання інформації про спеціальні засоби захисту об'єктів авторського права та/або суміжних прав (спеціальні позначки на примірниках творів, дисках для лазерних систем зчитування тощо) та/або ознаки справжності, які відомі лише суб'єкту зазначених майнових прав, його посадові особи та інші працівники можуть брати участь у судовому процесі на підставах та в порядку, визначених ст. 30 ГПК.

Використання творів та/або об'єктів суміжних прав, – якщо інше не встановлено законом, – допускається лише на підставі передбаченого статтею 1107 ЦК України договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. При цьому господарським судам слід мати на увазі таке:

● майнові права, не зазначені в договорі як передані чи дозволені до використання, вважаються непереданими та недозволеними;

● предметом договору не можуть бути права на використання творів, які не були чинними;

● невиключні права, одержані за ліцензійним договором, можуть у подальшому передаватися іншим особам, якщо це прямо передбачено у первісному договорі;

● якщо в ліцензійному договорі на видання, опублікування чи інше відтворення твору або об'єкта суміжних прав винагорода визначається у вигляді фіксованої суми, то в договорі має бути зазначено як його істотну умову максимальний тираж твору або об'єкта суміжних прав. Примірники творів або об'єктів суміжних прав, відтворені понад установлений тираж, є контрафактними. Будь-які пробні чи технологічні тиражі повинні входити до встановленого договором розміру тиражу.

Поняття контрафактних примірників твору, фонограми, відеограми наведено у ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Зокрема, правомірно відтворені і розповсюджувані на території іншої країни примірники творів, відеограм і фонограм, не призначені для ввезення (імпорту) та розповсюдження на території України, є контрафактними в разі їх поширення на території України.

Це не стосується випадків придбання фізичними особами в інших країнах та ввезення на територію України зазначених примірників для використання з некомерційною метою.

Використання твору та/або об’єкта суміжних прав поза межами умов, визначених договором, визнається порушенням авторського права (суміжних прав), оскільки відповідні дії вчиняються поза межами повноважень, наданих суб’єктом майнових прав на відповідний об’єкт. Контрафактними є й примірники творів та/або об’єктів суміжних прав, у яких поряд з правомірно використовуваними об’єктами авторського права та/або суміжних прав використовуються неправомірно відтворені (наприклад, розділ у книжці, стаття у збірнику, пісня на диску для лазерних систем зчитування тощо).

Особа, що вчинила таке відтворення, може за власний рахунок видалити контрафактні частини (елементи) з примірників творів та/або об’єктів суміжних прав, що, однак, не звільняє порушника від цивільно-правової відповідальності за Законом України «Про авторське право і суміжні права». Особа, що розповсюджує примірники, в яких відображено об’єкти авторського права та/або суміжних прав без дозволу суб'єкта такого права, несе відповідальність за порушення законодавства про авторське право і суміжні права і в тому випадку, коли контрафактну продукцію нею отримано за договором з третіми особами.

Проте, господарським судам слід мати на увазі, що поняття контрафактності примірників творів та/або відеограм, фонограм є юридичним, тому питання про контрафактність не можуть ставитися перед експертом.

У розгляді господарським судом справи про захист авторських прав потрібно виходити з того, що, поки не доведено інше, автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. Інші докази, пов’язані з авторством твору, досліджуються лише в разі, якщо авторство даної особи на твір оспорюється або заперечується. З огляду на приписи ст. 33 ГПК щодо обов’язку доказування і подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про захист авторського права чи суміжних прав, слід враховувати таке:

1) позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об’єктів даних прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди – розмір шкоди і причинно-

наслідковий зв’язок між завданою шкодою та діями відповідача. У випадках коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав; у таких випадках обов’язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача;

2) відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону України «Про авторське право і суміжні права» при використанні ним твору та/або об’єкту суміжних прав; в іншому разі фізична або юридична особа визнається порушником авторського права та/або суміжних прав, і для неї настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (ст. ст. 614, 1166 ЦК України).

У прийнятті судового рішення зі спору, пов’язаного з порушенням авторського права та/або суміжних прав, не є достатнім загальне посилання суду на використання твору та/або об’єкта суміжних прав позивачем: мають бути з’ясовані конкретні форма і спосіб використання кожного об'єкта такого права.

З урахуванням припису підпункту «д» ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права», який визначає як підставу для судового захисту вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав, відсутність шкоди не звільняє порушника від обов’язку припинити порушення таких прав.

Оскільки ліцензійний договір має визначати, зокрема, вид ліцензії, конкретні права, що надаються за договором, способи використання відповідного об'єкта, то у вирішенні відповідних спорів слід враховувати, що деякі з цих прав можуть передаватися як виключні, інші – як невиключні. При цьому права на використання твору та/або об'єкта суміжного права, що передаються за договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не передбачено передачі виключних прав на використання твору (частина шоста ст/ 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. ст. 1108-1110 ЦК України).

Включення до договору про передачу виключних прав умов, що обмежують права особи, якій вони передаються, стосовно їх захисту, суперечить законодавству. Особа не може бути позбавлена права на звернення до суду, оскільки угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною (частина третя ст. 1 ГПК).

Судам слід враховувати, що розпорядження майновими правами на об’єкти авторського права може здійснюватися згідно з нормами глави 75 ЦК України. Ліцензійний договір про надання дозволу на використання творів та/або об’єктів суміжних прав вважається укладеним, якщо:

● між сторонами досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов (строку дії договору;

● способу використання твору;

● території, на яку поширюється право, що надається; інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди).

Способи використання твору наведені (не вичерпно) у ст. 441 ЦК України та ст. 15Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Таким чином, у вирішенні спорів, пов’язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об’єктів суміжних прав, господарські суди повинні всебічно і повно досліджувати обставини щодо обсягу прав, які передано чи надано у використання за договором, строку дії авторського договору тощо. У разі коли з матеріалів справи вбачається, що мало місце неодноразове передання майнових прав на твір або об’єкт суміжних прав, господарському суду у розгляді справи необхідно з’ясовувати усі обставини, пов’язані із встановленням суб’єктів майнового права на твір або об’єкт суміжного права і передачею (відчуженням) повністю чи частково прав таких суб’єктів. Зокрема, підлягають з’ясуванню питання про те, який саме обсяг майнових прав передано і чи дотримано при цьому вимоги Закону щодо авторського договору; яким у зв’язку з цим є обсяг майнового права відповідної особи тощо.

Частиною другою ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначено, що договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов. Умову договору щодо зобов'язання фактично використовувати твір може бути включено до договору в разі, якщо сторони визнають її істотною, і тільки у цьому випадку колишній правовласник може вимагати від користувача фактичного використання твору. Відсутність у договорі вказівки на конкретний твір, право на який передається за цим договором, означає, що сторонами в такому разі не визначено предмет договору, і отже, він є неукладеним. Такі ж наслідки тягне за собою й відсутність

у відповідному договорі хоча б однієї з умов, визначених згаданою нормою як істотна.

За змістом частини другої ст.1107 ЦК України договір про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір або об'єкт суміжного права укладається в письмовій формі, у разі недодержання якої такий договір є нікчемним (за винятком випадку, передбаченого частиною першою ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Господарським судам слід враховувати, що у визначенні форми правочину про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, який вчиняється у правовідносинах з іноземними елементом, застосовуються вимоги частин першої і третьої ст. 31 Закону України «Про міжнародне приватне право».

З авторами творів, що увійшли складовою частиною до аудіовізуального твору (як такими, що існували раніше, так і створеними в процесі роботи над аудіовізуальним твором), продюсером аудіовізуального твору чи організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, повинен укладатися договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності у відповідному обсязі. При цьому передбачене частиною другою ст. 17 Закону України «Про авторське право і суміжні права» право авторів аудіовізуального твору на отримання винагороди за використання такого твору визначеними способами не може бути передане (відчужене) іншим особам.

Позадоговірне використання творів та/або об'єктів суміжних прав може здійснюватися лише в цілях і в обсязі, прямо визначених у законі. Вирішуючи питання про правомірність дій сторін, суд повинен установити, чи відповідали законові цілі позадоговірного використання і чи не перевищував обсяг використання межі, визначені законом для даних об'єктів авторського права та/або суміжних прав. Якщо у випадках, передбачених частиною четвертою ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права», видавець твору виступає як представник автора і захищає права останнього, суд не вправі повернути позовну заяву з мотивів відсутності в ній справжнього імені автора і неподання довіреності від автора. При поданні такої заяви видавцеві достатньо надати суду примірник твору, на якому зазначено ім'я чи найменування цього видавця.

Справжнє ім'я автора та умови додержання анонімності зазначаються в договорі, яким визначено відносини між автором і видавцем. Такий договір не є предметом спору про використання

твору, опублікованого анонімно чи під псевдонімом, і не підлягає дослідженню в судовому розгляді. У разі якщо автор відповідного твору не розкриє своє ім'я або не заявить про своє авторство до вирішення спору по суті, господарський суд приймає рішення про задоволення позову на користь видавця.

Надання суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності дозволу на використання твору або об'єкта суміжних прав іншій особі не позбавляє цього суб'єкта права забороняти неправомірне використання відповідного об'єкта права інтелектуальної власності, якщо особа, якій передано право на використання такого об'єкта, не здійснює захисту відповідного права. У такому разі суб'єкт майнового права не вправі вимагати виплати компенсації за пунктом «г» частини першої ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», але може вимагати від порушника відшкодування моральної шкоди.

Якщо організація, яка здійснює видавничу діяльність і надала друкарні оригінал-макет твору для друкування книжки, порушила права автора твору, належним відповідачем виступатиме саме така організація, але не друкарня, що здійснювала лише технічне сприяння у створенні книжки. Однак якщо друкарня з власної ініціативи перевищить замовлений тираж твору, то вона нестиме відповідальність за порушення авторського права.

Господарським судам слід мати на увазі, що за змістом пункту 1 частини першої ст. 268 ЦК України на вимоги, що випливають із захисту особистих немайнових прав автора і виконавця (ст. ст. 423, 438 названого Кодексу, ст. ст. 14, 38 Закону України «Про авторське право і суміжні права»), позовна давність не поширюється. До позовних же вимог майнового характеру позовна давність застосовується на загальних підставах.

Якщо твір та/або об'єкт суміжного права створено (здійснено, вироблено) за службовим завданням роботодавця та за його рахунок або в порядку виконання службових обов'язків, передбачених трудовим договором (контрактом) або за замовленням, то у відповідності із ст. ст. 429, 430 ЦК України виключні майнові права на цей об'єкт інтелектуальної власності належать сторонам такого договору спільно, якщо інше не встановлено договором; при цьому особисті немайнові права не відчужуються і залишаються за авторами і виконавцями – фізичними особами. Права на твори та/або об'єкти суміжних прав, створені поза межами трудового договору чи службового завдання, замовлення не можуть вважатися переданими роботодавцеві чи замовникові на підставі закону; наприклад, здійснені працівником ілюстрації до твору, створеного у процесі виконання

службового завдання, не розглядатимуться як службові твори, якщо вони не передбачені таким завданням чи трудовим договором (контрактом) з роботодавцем. Межі службового завдання в разі виникнення спору визначаються з урахуванням як змісту трудового договору (контракту), так і інших документів, що визначають обсяг службових обов'язків працівника (посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, службових записок тощо).

Розмір і порядок оплати винагороди за кожний спосіб використання службового чи замовленого твору або об'єкта суміжних прав встановлюються договором творця з роботодавцем чи замовником. Такий договір може бути:

а) трудовим (із зазначенням у ньому положень про розподіл виключних майнових прав на твір між роботодавцем і автором чи іншим творцем, розміру винагороди, переліку службових обов'язків зі створення певного твору чи творів, характеру службового завдання тощо);

б) цивільно-правовим, укладеним як до, так і після створення твору чи об'єкта суміжного права з урахуванням вимог ст. ст. 430, 1112, 1113 ЦК України, ст. ст. 16 і 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Зазначені документи виступають як засоби доказування у відповідних справах. У разі коли сторонами не досягнуто згоди щодо розміру винагороди, суду у вирішенні спору слід керуватися положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав».

За наявності твору про співавторство творів, що становлять нерозривне ціле, господарським судам слід виходити, зокрема, з факту визнання співавторства на момент опублікування твору. Це може бути підтверджено зазначенням імен співавторів на примірнику твору, волевиявленням співавторів, вираженим у договорах про передачу прав, у публічних заявах тощо.

Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких має самостійне значення, то кожен з співавторів вправі використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, за умови, що інше не передбачено договором між співавторами. При цьому особи, які надавали авторові (авторам) технічну допомогу (друкування, коректування тексту тощо), не повинні визнаватися співавторами твору. Співавторством вважається також спільна належність двом або декільком особам авторського права на інтерв'ю, яке є результатом творчої, інтелектуальної діяльності, в будь-яких

засобах масової інформації. При цьому співавторами виступають особа, яка дала інтерв'ю, і особа, яка його взяла. Опублікування запису інтерв'ю в будь-який спосіб може мати місце лише за згодою особи, яка давала інтерв'ю.

В обчисленні строку дії авторського права на твір, створений у співавторстві, слід виходити з того, що воно діє протягом усього життя авторів і 70 років після смерті останнього з авторів, який пережив інших співавторів. Це правило застосовується до твору в цілому, незалежно від того, чи становить такий твір одне нерозривне ціле, чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення.

З урахуванням приписів ст. 358 ЦК України право спільної власності на об'єкт авторського права чи суміжних прав здійснюється співвласниками за їхньою згодою та не може реалізовуватися на розсуд лише одного із співвласників. Закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір не означає припинення особистих немайнових прав, які діють безстроково. Особи, що використовують твори або об'єкти суміжних прав, зобов'язані дотримуватися особистих немайнових прав автора.

У числі немайнових прав автора законом передбачено право на недоторканість твору, яке полягає у недопущенні без згоди автора внесення будь-яких змін до твору, в тому числі додаткових текстів (включаючи коментарі, передмови, пояснення), ілюстрацій, редакторської та іншої правки тощо.

Право на недоторканість твору стосується таких змін твору, які не пов'язані зі створенням нового твору на основі наявного. Відповідна зміна може мати місце виключно зі згоди автора (іншої особи, якій належить авторське право), що повинна бути ясно виражена; за відсутності доказів того, що згода була ясно виражена, вона не може вважатися одержаною.

Поряд з тим законом передбачено право на переробку, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни твору в порядку його використання. Відповідні зміни твору передбачають створення нового (похідного) твору на основі такого, що вже існує. При цьому право на переробку твору як один із способів використання результату інтелектуальної діяльності може бути передано в числі інших правомочностей в межах передачі виключного майнового права за договором про передання (відчуження) виключного майнового права або надано за ліцензійним (авторським) договором. Окремим випадком переробки твору є модифікація комп'ютерної програми чи бази даних, тобто будь-які їх зміни, в тому числі переклад з однієї

мови програмування на іншу, – за винятком адаптації, яка являє собою внесення змін, здійснюваних виключно в цілях функціонування комп'ютерної програми чи бази даних на конкретних технічних засобах користувача чи під управлінням конкретних програм користувача.

Іншими змінами (крім переробки, адаптації і аранжування) можуть бути, зокрема, скорочення обсягу твору, створення «дописаних» творів (з продовженням сюжетної лінії оригінального твору з використанням його персонажів) тощо.

Вирішення питання про те, чи відбулося використання спірного твору шляхом його відтворення (повністю або частково) та чи мало місце створення похідного твору як самостійного об'єкта авторського права може потребувати спеціальних знань, а отже призначення судової експертизи.

Автори творів, що входять до складених творів (тобто збірників, енциклопедій, антологій, які є результатом творчої праці за договором або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини) вправі використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено договором між автором (авторами) і упорядником збірника (енциклопедії, антології тощо).

Авторське право упорядника не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір чи розташування тих самих творів для створення власних складених творів.

Виключні права на використання енциклопедичних видань, збірників праць (у тому числі періодичних), різного роду періодичних видань (журналів, газет тощо) належать видавцеві, однак автори творів, включених до таких видань, зберігають свої виключні права на використання своїх творів, якщо інше не передбачено договором.

За змістом припису частини другої ст. 19 Закону України «Про авторське право і суміжні права» наявність у особи авторського права на складений твір у цілому не потребує доказування ним відсутності порушень з його боку авторських прав на окремі самостійні твори, що включено до цього складеного твору, та (або) доведення, що зазначені твори створено як службові згідно з вимогами ст/ 16 цього Закону. Названі факти презюмуються і не підлягають доведенню суб'єктами авторського права на складений твір у цілому при розгляді справи відповідно до правила частини п'ятої ст. 35 ГПК. За цією нормою факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Таке припущення може бути спростовано в загальному порядку.

Право на поширення в будь-який спосіб твору належить авторові твору, який, зокрема, може дозволяти чи забороняти розповсюдження оригіналу або примірників твору. При цьому якщо оригінал чи примірники правомірно опублікованого твору з дозволу автора введено в цивільний обіг шляхом продажу або іншої передачі майнових прав на них на території України, подальше розповсюдження шляхом продажу або дарування оригіналу чи примірників твору допускається без згоди автора чи (у випадку набуття за договором чи законом майнового права інтелектуальної власності іншою особою) іншого суб'єкта авторського права та без виплати винагороди (вичерпання права на розповсюдження твору). Відповідне право застосовується лише до примірників твору, які виражені в матеріальній формі: за інших форм вираження твору вичерпання права може й не відбуватися, зокрема, права на розповсюдження твору в мережі Інтернет. *Використання твору, розміщеного (з дозволу автора) в мережі Інтернет, можливе лише з дозволу суб'єкта авторського права на цей твір (за винятком відтворення та використання твору в некомерційних цілях (в особистих, у тому числі для навчання тощо*).

Принцип вичерпання прав стосується лише оригінала чи примірників творів, правомірно введених у цивільних обіг. Розповсюдження ж контрафактних примірників творів у будь-якому разі є порушенням виключних майнових прав на твір, незалежно від того, створено цей примірник самим порушником чи придбано у третіх осіб (для подальшого використання у комерційних цілях).

Використанням твору в силу ст. 441 ЦК України вважається, серед іншого, його публічне використання різними способами, як-от публічний показ, публічне виконання – як у реальному часі («наживо»), так і з допомогою технічних засобів, публічне сповіщення (радіо, телебачення), а також публічна демонстрація аудіовізуального твору (зі звуковим супроводом чи без такого) у місці, відкритому для публічного відвідування, або в іншому місці (приміщенні), де присутні особи, які не належать до кола однієї сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї, – незалежно від того, чи сприймається твір публікою безпосередньо у місці його публічної демонстрації (публічного показу), чи в іншому місці одночасно з такою демонстрацією (показом).

Відповідальність за публічне виконання твору (в тому числі при його виконанні в реальному часі – «наживо») несе фізична чи юридична особа, яка бере на себе ініціативу і відповідальність за проведення відповідного заходу.

У вирішенні питання про те, чи належать певні особи до кола сім'ї тієї особи, яка здійснює публічне використання твору, необхідно виходячи з приписів статей 2 і 3 Сімейного кодексу України, з'ясовувати і враховувати документально підтверджені сімейні (родинні) зв'язки, а за необхідності (в тому числі й щодо належності особи до кола близьких знайомих сім'ї) – й інші докази, які свідчили б про тривалі стосунки та особисте спілкування, про інші обставини, що дозволяють зробити висновок про існування спільних інтересів.

Відтворення твору, тобто виготовлення одного чи кількох примірників твору або його частини в будь-якій матеріальній формі з комерційною метою, не є порушенням виключних майнових прав на твір лише в тому випадку, коли у момент виготовлення такого примірника (примірників) або його частини сам твір використовується правомірно, як-от з дозволу суб'єкта майнових прав на твір чи в інших випадках, передбачених законом. Відтак порушенням виключних майнових прав на твір є виготовлення одного чи кількох примірників, здійснене з контрафактного примірника або за неправомірного доведення до загального відома (в тому числі при неправомірному розміщенні в мережі Інтернет). Допустимим є відтворення без згоди автора (чи іншого суб'єкта майнових прав на твір), здійснюване лише фізичною особою і лише в особистих цілях, що за змістом ст. 25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» слід розуміти як некомерційне використання відповідного примірника для задоволення власних потреб чи потреб кола сім'ї цієї особи (яке визначається судом з урахуванням конкретних обставин справа, що розглядається).

У вирішенні спорів, що виникають у зв'язку із застосуванням положень чинного законодавства про право слідування, слід мати на увазі: суть цього права у відповідності до ст. 27 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та ст. 448 ЦК України полягає в тому, що автор має право на одержання винагороди у вигляді відсоткових відрахувань від ціни кожного наступного за першим відчуження (перепродажу), незалежно від того, прибутковим чи збитковим є такий перепродаж оригіналу конкретного твору; на відміну від виключного права, право слідування є невідчужуваним, хоча й переходить у спадщину на строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.

Розклад телерадіопередач як такий не є об'єктом авторського права, якщо він підпадає під ознаки, визначені пунктом «е» ст. 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Якщо упорядкування розкладу телерадіопередач є результатом творчої праці

і такий розклад відповідає критеріям оригінальності, зокрема, містить авторські коментарі, анотації, художнє оформлення тощо, то його може бути визнано об'єктом авторського права. В такому випадку правовому захистові підлягає право на твір в цілому та на його елементи, які мають самостійне значення, що не перешкоджає використанню за відсутності дозволу автора розкладу телерадіопередач як такого без зазначених елементів.

Відповідно до частини другої ст. 19 Закону України «Про авторське право і суміжні права» виключні майнові права на використання друкованого засобу масової інформації у цілому належать видавцеві, а не редакції газети. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» редакція має право виступати засновником (співзасновником), видавцем, розповсюджувачем. Таким чином, у спорах з приводу того, хто є суб'єктом майнових прав, що випливають з авторського права на складений твір, фактичні дані про особу видавця друкованого засобу масової інформації входять до предмета доказування, а саме підлягає з'ясуванню, чи виступає редакція друкованого засобу масової інформації одночасно його видавцем.

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та частиною четвертою ст. 433 ЦК України комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Відповідно до ст. 4 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право (1996) комп'ютерні програми охороняються як літературні твори в розумінні статті 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Така охорона застосовується до комп'ютерних програм незалежно від способу або форми їх вираження.

Розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є їх відтворенням у розумінні ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», і тому на таке розміщення творів поширюється дія ст. 15 цього Закону. Якщо у зв'язку з таким розміщенням порушуються майнові права суб'єкта авторського права, визначені ст. 15 названого Закону, то це дає підстави для судового захисту авторського права (пункт «а» ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Окрім зазначеного, запис твору чи об'єкта суміжних прав у пам'ять комп'ютера є використанням, якщо з ініціативи особи, яка здійснює запис, необмежене коло осіб одержує доступ до цього об'єкта авторських чи суміжних прав. Якщо при цьому порушуються вимоги Закону України «Про авторське право і суміжні права», то

створені чи одержані в результаті такого використання примірники творів є контрафактними. Особи, які вчинили відповідні дії (зокрема, власники сайту, на якому було розміщено твори чи об’єкти суміжних прав без надання дозволів згідно з названим Законом), визнаються порушниками авторського права та/або суміжних прав.

Сам по собі факт розміщення на сайті відповідача твору чи об'єкта суміжних прав, тотожного об’єктові інтелектуальної власності, майнові права на який належать позивачу, свідчать про факт порушення таких прав відповідачем за умови, що останнім не подано суду доказів на підтвердження правомірності розміщення ним на своєму сайті спірного об’єкта інтелектуальної власності. Відтворення такого об’єкта з іншого сайту без підтвердження правомірності використання об'єкта інтелектуальної власності не може бути підставою для звільнення відповідача від відповідальності.

У вирішенні відповідних спорів суд повинен встановити, чи перебуває веб-сайт та розміщена на ньому інформація в розпорядженні особи, якій пред’явлено позовні вимоги, а також чим підтверджується факт порушення нею авторського права та/або суміжних прав. Дані щодо власника веб-сайту можуть бути витребувані відповідно до положень пункту 4 ст. 65, ст. 38 ГПК у адміністратора системи реєстрації та обліку доменних імен і адрес українського сегменту мережі Інтернет.

Неправомірне зберігання комп’ ютерних програм у пам’яті комп’ютера чи іншого електронного пристрою є порушенням майнового авторського права.

Веб-сторінки з огляду на положення частини першої ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» є електронними документами, які не можуть бути доставлені в суд; однак вони можуть містити відомості про обставини, які мають значення для справи (наприклад, якщо вони виступають об’єктами авторського права чи суміжних прав). Відтак з урахуванням частини першої ст. 32, частини першої ст. 36 та припису частини першої ст. 39 ГПК суд з урахуванням конкретних обставин справи не позбавлений права провести огляд та дослідження цих доказів в місці їх знаходження з фіксацією відповідних процесуальних дій у протоколі, який повинен відповідати вимогам ст. 81^{-1} ГПК.

Як засіб доказування може бути використаний відео-, аудіозапис процесу дослідження будь-якою заінтересованою особою сайта, стосовно якого є відомості використання його з порушенням авторських чи суміжних прав; такий запис, здійснений на електронному чи іншому носії (жорсткому диску комп'ютера, дискеті,

диску для лазерних систем зчитування, іншому носії інформації), подається до суду із зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей запис здійснено і може бути речовим доказом у справі. Письмовими доказами можуть бути також довідки, отримані від провайдерів і мережевих пошукових служб. Роздруківки Інтернет-сторінок (web-сторінок) самі по собі не можуть бути доказом у справі. Але якщо відповідні документи видані або засвідчені закладом або спеціально уповноваженою особою в межах їх компетенції за встановленою формою і скріплені офіційною печаткою на території однієї з держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, то згідно із статтею 6 Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності від 20 березня 1992 р. вони мають на території України доказову силу офіційних документів.

Необхідно мати на увазі також, що публічний доступ до конфіденційних даних про фізичних осіб, що містяться в записах ідентифікатора власників домену, є закритим. Тому в разі необхідності доступу до таких даних позивач вправі звернутися до господарського суду з клопотанням про їх витребування відповідно до статті 38, пункту 4 ст. 65 ГПК.

У практиці продажу примірників комп'ютерних програм застосовується декілька видів ліцензій та ліцензійних договорів для надання користувачам цих програм певного обсягу прав щодо їх використання. Такі договори, за загальним правилом, є договорами приєднання (ст. 634 ЦК України), тобто договорами, умови яких встановлені однією із сторін у визначених формах, які можуть бути укладені лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Інша сторона не може запропонувати свої умови договору. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, лише на підставах, передбачених законом.

Таким чином, у практиці роздрібного продажу примірників комп'ютерних програм пропозиція укласти ліцензійний договір, як правило, надходить від суб'єкта авторського права. Це, зокрема, означає, що коли в даному договорі не зазначено місце його укладення і він є зовнішньоекономічним, до його форми підлягає застосуванню право країни місця проживання суб'єкта авторського права – фізичної особи або право країни місцезнаходження суб'єкта авторського права – юридичної особи (ст. 31 Закону України «Про міжнародне приватне право»).

Господарським судам слід враховувати, що у визначенні обсягу та строку чинності прав інтелектуальної власності на твір чи об'єкт

суміжних прав у відносинах, ускладнених іноземним елементом, застосуванню підлягає право України як країни, де вимагається охорона такого об’єкта інтелектуальної власності. Водночас до прав та обов’язків сторін за договором про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір або об’єкт суміжного права, якщо такий договір є зовнішньоекономічним, застосовується право, порядок визначення якого передбачено правилами, встановленими Законом України «Про міжнародне приватне право».

За приписами статей 48 і 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права» можлива передача на договірних засадах авторами або іншими суб'єктами авторського права та/або суміжних прав повноважень з управління майновими правами організаціям колективного управління, на які покладається виконання відповідних функцій, зокрема, збір винагороди на підставі зазначених договорів чи цього Закону, розподіл (перерозподіл між іншими організаціями колективного управління) зібраної винагороди, перерахування належної частки перерозподіленої винагороди іншим організаціям колективного управління, що представляють майнові інтереси відповідних суб’єктів авторського права та/або суміжних прав, або виплата розподіленої винагороди безпосередньо таким суб’єктам.

За наявності договорів з суб’єктами авторського права та/або суміжних прав на управління їх майновими правами, організації колективного управління відповідно до ст. 45 Закону України «Про авторське право і суміжні права», що надає право таким організаціям представляти інтереси власників майнових авторських прав, виконавців, виробників фонограм (відеограм), мають право звертатися до господарського суду з позовами про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду або стягнення доходу, отриманих порушником внаслідок порушення ним авторського права та/або суміжних прав, і у тому випадку, коли з порушником авторського права чи суміжних прав організацією колективного управління не укладено будь-якої угоди.

Організації колективного управління, які здійснюють управління майновими правами на твори, повинні довести наявність у них прав на управління авторськими майновими правами певного кола осіб. Отже, у разі звернення організації колективного управління до суду з позовом про захист прав суб’єктів авторського права суд повинен з’ясовувати обсяг повноважень цієї організації згідно з договорами, укладеними цією організацією та суб'єктом авторського права. Якщо у організації колективного управління відсутні повноваження на управління майновими правами суб’єкта авторського права, зокрема,

щодо конкретного твору, судам слід відмовляти у задоволенні позову цієї організації.

Організації колективного управління можуть управляти на території України майновими правами іноземних суб'єктів авторського права та/або суміжних прав на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й договорів про взаємне представництво інтересів.

Названі організації, діючи в межах наданих їм суб'єктами авторського та/або суміжних прав повноважень чи на підставі статей 42, 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права», звертаються до господарського суду з позовами на захист прав таких суб'єктів без подання їх довіреностей на право представництва у суді в кожному окремому випадку.

Документами, що підтверджують право організації на звернення до суду із заявою про захист авторського права та/або суміжних прав, є:

● видане Міністерством освіти і науки України свідоцтво про облік організацій колективного управління, свідоцтво про визначення організації уповноваженою організацією колективного управління згідно із ст. ст. 42, 43 названого Закону;

● статут організації, що управляє майновими правами на колективній основі; в інших випадках, ніж передбачені згаданими статтями Закону України «Про авторське право і суміжні права» – договір з особою, якій належать відповідні права, на управління майновими правами на колективній основі, та/або договір з іноземною організацією, що управляє аналогічними правами, і документи, що підтверджують наявність у неї відповідних повноважень.

Спір за участю організації колективного управління може бути вирішений господарським судом без участі конкретної особи, чиї майнові інтереси представляє така організація. За необхідності господарський суд може залучити її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору (ст. 27 ГПК). Водночас необхідно мати на увазі, що у разі передачі одним з авторів створеного у співавторстві твору майнових прав на цей твір організації колективного управління авторське право на твір, створений у співавторстві, належить усім співавторам, а тому у вирішенні пов'язаних з цим спорів господарському суду належить з'ясовувати, чи визначено відносини між співавторами укладеною ними угодою і за необхідності вирішувати питання про залучення до участі у справі як третіх осіб (що не заявляють самостійних вимог на предмет спору) інших співавторів.

Проте, господарським судам необхідно мати на увазі, що згідно з приписами пункту «в» частини першої ст. 49 Закону України «Про авторське права і суміжні права» до функцій організацій колективного управління належить збір, розподіл і виплата зібраної винагороди за використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав не лише суб'єктам авторського і (або) суміжних прав, правами яких вони управляють, а також й іншим суб'єктам прав відповідно до цього Закону. Водночас згідно з положеннями частини другої тієї ж статті суб'єкти авторського права, які не передали організаціям колективного управління повноважень на управління своїми правами, в тому числі щодо збирання винагороди, мають право вимагати від організацій колективного управління, які таку винагороду за використання їхніх творів і об'єктів суміжних прав зібрали, виплати цієї винагороди, а також вимагати вилучення своїх творів і об'єктів суміжних прав із дозволів на використання, які надаються організаціями колективного управління шляхом укладення договорів з особами, які використовують ці об'єкти.

Отже, надавши організаціям колективного управління можливість дозволяти використання об'єктів авторського права, які хоча й не перебувають в їх управлінні, але не вилучені з нього в установленому порядку, законодавець врахував специфіку діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють постійне використання великої кількості різноманітних об'єктів авторського права, завчасне визначення переліку яких (із встановленням правовласників та одержанням необхідного дозволу від кожного з них) є надмірно складним або взагалі неможливим (телерадіоорганізації; особи, що здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм; власники закладів, де відбувається публічне виконання творів, тощо).

Такий підхід водночас забезпечує дотримання прав суб'єктів авторського права – як щодо дозволу на використання творів, так і стосовно отримання винагороди – та дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати використання необмеженого переліку творів без порушення майнових авторських прав, уклавши відповідний договір з однією організацією колективного управління.

При цьому слід звернути увагу, що організації колективного управління не належать до державних чи громадських організацій, а отже й до тих платників судового збору, які звільняються від його сплати на підставі пункту 7 частини першої ст. 5 Закону України «Про судовий збір» у разі звернення до суду із заявами щодо захисту прав та інтересів інших осіб у випадках, передбачених законодавством; відповідну правову позицію викладено і в Рішенні Конституційного

Суду України від 28 листопада 2013 р. № 12-рп/2013 зі справи № 1-17/2013 р.

Відповідно до ст. ст. 16, 432 ЦК України одним із способів захисту прав є стягнення збитків (матеріальної шкоди) за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також компенсації за порушення авторського права і суміжних прав. Згідно з пунктом «г» частини першої ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав вправі подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій. Також, частиною другою ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також передбачено, що порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до пункту 2 частини другої ст. 22 ЦК України упущеною вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Таким чином, у визначенні розміру збитків в частині упущеної вигоди господарським судам слід виходити з показників, які звичайно характеризують доходи суб'єкта авторського права та/або суміжних прав.

Такими показниками можуть бути: роздрібна ринкова ціна оригінального товару/ліцензійного примірника твору та об'єктів суміжних прав; плата за відповідні види використання творів та об'єктів суміжних прав, яка звичайно застосовується; інші подібні показники. При цьому, як правило, не слід зважати на систему знижок чи пільг, яка застосовується суб'єктом авторського права та/або суміжних прав у залежності від кількості придбаних примірників творів і об'єктів суміжних прав, ціни договору про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір та/або об'єкт суміжних прав, інших критеріїв.

Документами що підтверджують роздрібну ціну оригінального товару/ліцензійного примірника твору, можуть будь-які належним чином оформлені документи (лист, довідка, прайс-лист, прейскурант тощо) суб'єкта авторського права та/або суміжних прав або його офіційного представника в Україні. У вирішенні відповідних спорів, в яких застосовується поняття «упущена вигода», судам слід виходити з того, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар/примірник твору витісняє з ринку один оригінальний товар/ліцензійний примірник твору У розгляді відповідних справ слід

також мати на увазі приписи абзацу другого частини третьої ст. 22 ЦК України, згідно з яким якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

За змістом ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» у зв'язку з порушенням авторського права і (або) суміжних прав є можливим одночасне застосування кількох передбачених зазначеною статтею способів цивільно-правового захисту таких прав, у тому числі й у розгляді різних судових справ.

Крім відшкодування збитків як загального способу захисту порушених прав, відповідно до пункту «г» частини першої ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може вимагати виплати компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

У вирішенні відповідних спорів господарським судам слід мати на увазі таке.

Хоча розмір компенсації, що підлягає стягненню, визначається в кінцевому підсумку судом, у позовній заяві має бути зазначена ціна позову в твердій сумі. Компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб'єкта авторського права та/або суміжних прав, а не розміру заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав, а розмір збитків суб'єкт такого права доводити не зобов'язаний. Водночас розмір доведених збитків має враховуватися господарським судом у визначенні розміру компенсації.

Кожен окремий факт протиправного використання об'єктів авторського та/або суміжних прав, в тому числі неодноразове використання одного й того самого об'єкта, становить самостійне порушення і може бути підставою для застосування відповідальності у вигляді стягнення компенсації. У визначенні розміру такої компенсації господарським судам необхідно виходити з конкретних обставин справи і загальних засад цивільного законодавства, встановлених ст. 3 ЦК України, зокрема, справедливості, добросовісності та розумності.

Розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеню вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується:тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об'єкта авторського

права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо.

Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні. У визначенні суми компенсації господарський суд має виходити з того розміру мінімальної заробітної плати, який установлено на час прийняття судом відповідного рішення. Якщо правова охорона об'єкта авторського права чи суміжних прав на момент подання позову припинена з передбачених законом підстав, то вимога про стягнення збитків або виплату компенсації може бути заявлена особою, яка на момент вчинення правопорушення була суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності на відповідний об'єкт. У разі надання третій особі права використання твору (об'єкта суміжних прав) за ліцензійним договором або передачі третій особі виключних майнових прав за договором про передання (відчуження) згаданих прав новий суб'єкт майнових прав інтелектуальної власності на цей об'єкт не вправі вимагати відшкодування збитків, завданих допущеним до укладення відповідного договору порушенням, або виплати компенсації за таке порушення. Відповідна вимога може бути заявлена особою, яка була суб'єктом майнових прав на відповідний об'єкт авторського чи суміжного права на момент вчинення правопорушення. Разом з тим право вимоги відшкодування збитків або виплати компенсації може бути передано за угодою про відступлення права (вимоги).

За змістом частини четвертої ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суду надано право прийняти рішення про вилучення чи конфіскацію контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення і в тих випадках, коли позивач не заявляє відповідних вимог.

Вихід за межі позовних вимог у такому разі здійснюється господарським судом з додержанням правил пункту 2 ст. 83 ГПК.

Судам слід вживати заходів до забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав, керуючись вимогами статей 66 - 68 ГПК та ст. 53 Закону України «Про авторське право і суміжні права», що містить спеціальні підстави, способи та порядок вжиття заходів до забезпечення позову у такій категорій справ. У вирішенні питань, пов'язаних із вжиттям таких заходів, необхідно мати на увазі викладене у постанові пленуму Вищого

господарського суду України від 26грудня 2011 р. № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову».

Виносячи ухвалу щодо спеціальних способів забезпечення позову, передбачених у згаданій нормі, суд повинен зазначити достатні підстави, які дозволяють вважати, що відповідач або інші особи є порушниками авторського права та/або суміжних прав. Ухвала виноситься на стадії прийняття позовної заяви до провадження суду, а за необхідності – й під час розгляду справи, і в будь-якому разі не повинна містити висновків по суті спору, що виник, і визначати наперед рішення суду.

Якщо позовні вимоги мають майновий характер (відшкодування збитків, шкоди, виплата компенсації), найдоцільнішим є забезпечення позову у вигляді арешту відповідних грошових сум. Проте, судам слід враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення авторського права і суміжних прав.

За авторсько-правовою системою охорони об’єктів цих прав захист авторам та іншим суб’єктам авторського права (суміжних прав) надається лише проти будь-якого свідомого несанкціонованого використання іншою особою охоронюваного об’єкту (крім передбачених законом випадків вільного використання творів і об’єктів суміжних прав). Тому факт позадоговірного порушення авторських прав вважається встановленим лише у разі доведення автором чи іншім суб’єктом зазначених прав обставин, пов’язаних з копіюванням або запозиченням іншою особою істотних рис твору чи об'єкта суміжного права, що був раніше введений в цивільний оборот, або з незаконним використанням відповідного твору чи об'єкта суміжного права в інший спосіб.

§ 4. Вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг

Відповідно до законодавства правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим.

У розгляді позовних вимог, пов’язаних із здійсненням державної реєстрації знака для товарів і послуг, господарським судам необхідно мати на увазі, що суду не надано повноважень зобов’язувати

відповідний державний орган здійснити реєстрацію такого знака, оскільки даний орган, здійснюючи реєстрацію, обов'язково перевіряє також відповідність позначення, щодо якого подано заявку на здійснення державної реєстрації, вимогам чинного законодавства; але суд може зобов'язати уповноважений орган розглянути у встановленому порядку питання про державну реєстрацію знака.

Згідно з частиною першою ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже, використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, – до дати пріоритету заявки іншої особи, не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстрований знак, за винятком випадків, коли йдеться про захист авторського права. Проте попереднього користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог пункту 8 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», так само як і права на звернення до суду з приводу визнання свідоцтва недійсним. Відповідний позов може бути задоволено, а свідоцтво може бути визнано недійсним лише із загальних підстав, визначених законом.

Особі, на ім'я якої зареєстровано знак для товарів і послуг, не може бути відмовлено в його захисті (навіть і в тому разі, якщо до суду подаються докази неправомірності реєстрації знака) до визнання свідоцтва на відповідний знак недійсним з підстав та в порядку, встановлених законом. Разом з тим господарський суд з урахуванням обставин конкретної справи може відмовити особі в захисті права на знак для товарів і послуг, якщо її дії, вчинені на час подання відповідного позову, кваліфікуються як зловживання правом (частина третя ст. 13 ЦК України).

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що

надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, укладеною 15 червня 1957 р. Згідно з Законом України від 1 чевня 2000 р. Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29 грудня 2000 р.

МКТП (у дев'ятій редакції) включає:

♦ перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками;

♦ перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг;

♦ абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга, та базового номеру.

Господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.

У разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків 1891 року, з метою оцінки правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та щодо яких саме товарів і послуг відповідно до МКТП. Згідно із статтею 3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті (1) статті 3. Крім того, відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані

Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації та у строки, передбачені у пункті (2) статті 5 Мадридської угоди. Тому судовим інстанціям у розгляді справ слід встановлювати, чи направлялася така відмова, і якщо направлялася, то у які строки.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання знака саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого пунктом 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України. Офіційну інформацію стосовно дії міжнародної реєстрації в Україні може бути одержано від Державної служби інтелектуальної власності України.

Оскільки згідно з пунктом 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак, або, якщо було заявлено пріоритет, – до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

У вирішенні відповідних питань господарським судам слід мати на увазі, що запис про реєстрацію торговельної марки (знака для товарів і послуг), який вноситься до реєстру, а також свідоцтво про

право власності можуть містити згадані відомості, які вносяться до цих документів згідно із стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) ST 60.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки. Відповідно до пункту 1 ст. 5 вищезазначеного закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116.

Господарським судам слід враховувати, що у названих актах законодавства у ряді випадків використовується різна термінологія стосовно схожих понять: так, у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вживається термін «споріднені» товари (послуги), тоді як у згаданих Правилах – «однорідні» (товари, послуги). У таких випадках судам належить виходити з правового змісту та обсягу застосовуваних у законодавстві термінів. Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із:

● знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

● знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

● фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

● кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

У разі подання позову про припинення порушення прав на зареєстрований знак господарський суд не може з власної ініціативи визнати свідоцтво на зареєстрований знак недійсним. Однак відповідач не позбавлений права подати зустрічний позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним для спільного розгляду з первісним позовом за правилами статті 60 ГПК.

Якщо позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним подано іншою особою або якщо підсудність місцевого господарського суду для розгляду обох цих справ не збігається, суд, який розглядає позов про припинення порушення прав на цей знак, має зупинити провадження у справі до вирішення іншим судом спору у справі про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним за правилами частини першої ст. 79 ГПК. У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.

Вирішуючи питання, пов'язані з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене у постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 р. № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» та від 23 березня 2012 р. № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності».

Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза процесуальними межами, не є експертними, а тому не можуть бути

прийняті судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК поряд з іншими доказами у справі.

Відповідно до пункту 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, – до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене ст. 500 ЦК України).

Відповідно до пункту 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

При цьому господарському суду необхідно враховувати таке. Державна реєстрація прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку) засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг, з видачею якого закон і пов’язує набуття відповідних прав. Отже, оскільки право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку) набувається з моменту відповідної реєстрації, то й договір про передання виключних майнових прав на такий об’єкт хоча й має виконуватися сторонами з моменту його підписання, але безпосередньо не надає новому власникові виключних майнових прав на знак для товарів і послуг (торговельну марку), які переходять до нього лише з моменту здійснення державної реєстрації. Якщо така реєстрація не відбулася, особа, якій за договором передавалося право власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку), не набуває

права власника за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору (пункт 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Виготовлення продукції неналежної якості новим власником знака не є підставою для визнання недійсним договору про передачу (відчуження) права власності на знак, укладеного з первісним власником, оскільки умова щодо якості товару не є істотною для договору про передачу прав, на відміну від ліцензійного договору.

Відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинна залучатися Державна служба інтелектуальної власності України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. У разі якщо позивачем з таких справ у позовній заяві названа Служба не зазначена як відповідач, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача за правилами ст. 24 ГПК разом з відповідним правовласником. За змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

У спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв’язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з’ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин. У зв’язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

● обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, як-от обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

● можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунуто вимогу про припинення дії свідоцтва. Крім того, використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

У спорах про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні Державна служба інтелектуальної власності України повинна залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, якщо до неї не пред'явлено окремих позовних вимог. Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову. На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду. Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака.

Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Відповідно до абзацу другого пункту 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої ст. 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Якщо господарським судом встановлено, що згідно із свідоцтвом на знак для товарів і послуг зареєстроване позначення тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні охоронюваним законом комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи, право на яке виникло до дати подання заявки на відповідний знак, то таке свідоцтво підлягає визнанню недійсним з огляду на невідповідність знака визначеним законом умовам надання правової охорони; відповідний знак є неохороноздатним. У разі коли позов, пов’язаний із забороною використання позначення, поданий до одного із співвласників знака для товарів і послуг, господарський суд може залучити до участі у справі іншого співвласника (інших співвласників), – у залежності від конкретних обставин справи як відповідача або як третю особу.

Відповідно до пункту 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак визнається добре відомим на підставі рішення Апеляційної палати, яке може бути оскаржено у судовому порядку, а також за рішенням суду. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. У розгляді справ, пов’язаних з

оскарженням відповідних рішень Апеляційної палати, господарським судам слід звертати увагу, зокрема, на те, чи існувала за станом на дату, з якої знак визнано добре відомим в Україні, та юридична особа, якій належав знак на дату прийняття рішення Апеляційною палатою. У спорах про визнання знака добре відомим Державна служба інтелектуальної власності України залежно від конкретних обставин справи повинна залучатися до участі у справі як відповідач або третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Для задоволення вимоги про захист прав на знак шляхом опублікування судового рішення в засобах масової інформації з метою відновлення ділової репутації суб'єкта підприємницької діяльності, права якого порушено, названа вимога повинна бути обґрунтованою. У вирішенні відповідних спорів суди мають виходити з принципів розумності та достатності, зобов'язуючи відповідача опубліковувати судове рішення тільки в тому конкретному друкованому засобі масової інформації, в якому відповідачем в будь-якій формі розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням знака, а не у низці таких засобів.

Відповідно до пункту 1 статті 6^{septies} Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року якщо агент або представник власника знака в одній з країн Союзу з охорони промислової власності подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації або вимагати її скасування, або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подає доказів, що виправдовують його дії. Зі змісту зазначеної статті випливає, що у тлумаченні термінів «агент» і «представник» господарським судам слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах.

§ 5. Вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав на інші об’єкти промислової власності

Відповідно до статті 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов’язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Аналогічне правило встановлено ст. 489 ЦК України, згідно з якою право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки.

Суб'єктом права інтелектуальної власності на *комерційне (фірмове) найменування* за змістом абзацу першого частини другої ст. 90 ЦК України може бути лише підприємницьке товариство. З огляду на приписи ст. ст. 90, 489-491 ЦК України та ст. 159 ГК України належним способом захисту права особи на комерційне (фірмове) найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову господарський суд може зобов'язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів.

Вимога про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності з мотивів схожості комерційних (фірмових) найменувань суб'єктів підприємницької діяльності не є належним способом захисту права на комерційне (фірмове) найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутня така, як схожість найменувань. У разі необхідності роз'яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), господарським судом призначається судова експертиза з урахуванням викладеного в постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 р. № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» та від 23 березня 2012 р. № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності».

У застосуванні згаданих статей ЦК України і ГК України слід враховувати, що вони не виключають охорону в Україні права на комерційне (фірмове) найменування й іноземних осіб.

Комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша ст. 90 ЦК України); друге із згаданих найменувань не є об'єктом права інтелектуальної

власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

За змістом ст. 159 ГК України право на комерційне найменування можуть мати не лише юридичні особи, а й громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, і отже, такі громадяни можуть звертатися до господарського суду за захистом відповідного права на загальних підставах. Закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують та послуг, які ними надаються. Відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг).

Для правильного вирішення пов'язаних з цим спорів господарським судам належить з'ясовувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, – слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; при цьому судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

Якщо ж суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування наполягає на тому, щоб воно не використовувалося іншою особою, він повинен довести в господарському суді пріоритетність свого права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування (тобто момент першого використання ним даного найменування) і обґрунтувати, чому наявність того самого комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси, – наприклад, вводячи в оману споживачів, завдає шкоди його діловій репутації або має на меті використання його власної популярності у споживачів.

Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об'єкти

промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо.

Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин і свідоцтво на топографію інтегральної мікросхеми чи свідоцтво на знак для товарів і послуг видається фізичній особі незалежно від того, чи має ця особа статус суб'єкта підприємницької діяльності. Тому якщо поданий позов про визнання патенту чи свідоцтва недійсним стосується прав та охоронюваних законом інтересів фізичних осіб, які не мають статусу суб'єкта підприємницької діяльності, господарський суд повинен відмовити у прийнятті відповідної позовної заяви на підставі пункту 1 частини першої ст. 62 ГПК, а у разі якщо ці обставини з'ясовано після прийняття позовної заяви, провадження у справі підлягає припиненню згідно з пунктом 1 частини першої ст. 80 ГПК.

Водночас спори за позовами юридичних осіб про визнання недійсним патенту на промисловий зразок, власником якого є також юридична особа, підлягають вирішенню господарськими судами, оскільки невласникові патенту, в тому числі й авторові промислового зразка, не надається будь-яких майнових чи інших прав (за винятком належного авторові промислового зразка права авторства), а отже, він не повинен бути стороною (відповідачем) у відповідній справі, але з урахуванням конкретних обставин справи може бути залучений до участі в ній як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Судам необхідно враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав. За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, корисна модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

Особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

● продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

● існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Отже, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт. У випадках коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не може вважатися належним дослідженням предмета позову лише дослідження, в тому числі експертне, відповідної документації (протоколів погодження, сертифікатів, технічних умов тощо). Для з'ясування питання про те, чи було використано у відповідному продукті кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом згідно з описом цього останнього, за допомогою спеціальних знань має бути безпосередньо порівняно винахід позивача та продукт відповідача у справі, виготовлений з використанням винаходу за даним патентом.

Базовим принципом, що забезпечує патентування винаходів, є те, що будь-яка особа, яка використовує запатентований винахід без дозволу власника патенту, здійснює протиправні дії (за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством). При цьому підходи до видачі примусових ліцензій можуть відрізнятися залежно від змісту національного законодавства, яке може передбачати видачу примусових ліцензій в будь-який час, коли виникає ситуація

залежності, або може вимагати (як це передбачено частиною другою ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), щоб залежний патент був призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому патенті. Ця остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників, які подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою – мати право, завдяки примусовій ліцензії, використовувати важливий винахід.

Відповідно до пункту 3 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. У наведеній нормі йдеться про подальші операції з продажу і перепродажу саме конкретного виробу або партії виробів, виготовлених із застосуванням запатентованого промислового зразка і вперше введеного в оборот власником цього патенту чи з його спеціального дозволу. Тому виключні права власника патенту, визначені ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», порушуються, якщо особа, не маючи патенту або дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору, вперше вводить в цивільний оборот конкретний виріб або партію виробів, виготовлених із застосуванням цього промислового зразка, навіть у разі коли до моменту цього введення в оборот власником патенту вже здійснювались операції з аналогічними партіями товару.

Суб'єктом використання промислового зразка в розумінні Закону України «Про охорону прав на промисловий зразок» може бути не лише виробник, але й будь-яка інша особа, що застосовує річ, виготовлену з використанням всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка.

Питання, пов'язані з віднесенням ознак промислового зразка до суттєвих, використанням сукупності суттєвих ознак промислового зразка у виробі чи в іншому зареєстрованому промисловому зразку з більш пізнім пріоритетом, можуть вирішуватися господарським судом шляхом призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» установлено підстави визнання недійсними патентів на

винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Позов про визнання патенту недійсним може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси. Коло таких осіб (крім сторін договору) з'ясовується в кожному окремому випадку з урахуванням обставин справи та норм права, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин. При цьому слід враховувати тлумачення поняття «охоронюваний законом інтерес», наведене в пункті 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004.

Патент може бути визнано судом недійсним повністю або в певній частині; в останньому випадку в іншій своїй частині патент зберігає чинність.

Визнання судом недійсним патенту або його частини тягне за собою такі наслідки:

● майнові права інтелектуальної власності, що засвідчувалися відповідним патентом, вважаються такими, що не набрали чинності, з дня наступного за датою публікації відомостей про видачу патенту (державної реєстрації патенту);

● підлягають визнанню за позовами заінтересованих осіб недійсними усі договори, пов’язані з відступленням прав володільця патенту, та інші договори щодо розпорядження майновими правами на запатентований винахід, корисну модель чи промисловий зразок.

Питання щодо новизни промислового зразка потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності. Для визнання промислового зразка новим має значення відсутність загальнодоступності відомостей саме про сукупність його суттєвих ознак, а не відомостей стосовно кожної з цих ознак окремо.

Установлення господарським судом факту наявності у господарюючого суб’єкта права попереднього користувача на промисловий зразок свідчить про правомірність використання відповідного об’єкта промислової власності.

При цьому необхідною передумовою визнання права попереднього користування промисловим зразком є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням всіх його суттєвих ознак). Якщо у виробі не використано хоча б одну з суттєвих ознак, яка разом з іншими ознаками утворює сукупність суттєвих ознак зареєстрованого промислового зразка, у господарського суду відсутні підстави для визнання зазначеного права. Право попереднього користувача у суб'єкта господарювання може бути лише в тому випадку, коли він до дати подання до відповідної установи заявки,

або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання.

У справах, пов'язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову (ст. ст. 66, 67 ГПК) у вигляді заборони відповідачеві – володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об'єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність». У разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак – утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Частиною двадцятою ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» передбачено можливість відмови в реєстрації лікарського засобу в разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів, причому рішення про таку відмову може бути оскаржено у встановленому законом порядку. З урахуванням приписів частини другої статті 124 Конституції України та частини першої статті 1 і пункту 1 частини першої статті 12 ГПК справи у спорах, пов'язаних з відповідними відмовами, підвідомчі господарським судам на загальних підставах.

§ 6. Питання судової практики, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності у відносинах економічної конкуренції

Важливе значення для вирішення питань пов'язаних з захистом прав інтелектуальної власності у відносинах економічної конкуренції має судова практика. За приписом ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» недобросовісною конкуренцією визнаються, крім дій у конкуренції, визначених главами 2-4 цього Закону, будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Господарським судам у зв'язку з цим необхідно мати на увазі, що поняття звичаю відображено у ст. 7 ЦК України, згідно з якою звичаєм слід вважати правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства (а також й іншими офіційними актами – Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, відомчими нормативно-правовими актами), але є усталеним у певній сфері цивільних відносин, причому звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

Стосовно сфери інтелектуальної власності такі документи розробляються, зокрема, Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

Для встановлення того, що дії суб'єкта господарювання суперечать зазначеним правилам поведінки або іншим чесним звичаям у промислових і торговельних справах (частина перша ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»), орган Антимонопольного комітету України в своєму рішенні за результатами розгляду справи має визначити, яке правило поведінки, що є звичаєм, порушене суб'єктом господарювання, та встановити зміст цього правила, а також послатися на докази, на підставі яких установлено його зміст. Обов'язок з доведення відповідних обставин у суді покладається на орган названого Комітету, а суд, зі свого боку, повинен здійснити оцінку пов'язаних з цим доказів з додержанням вимог статей 32-36, 43 ГПК. При цьому необхідно мати на увазі, що правила поведінки, унормовані ЦК України та іншими законодавчими актами, які регулюють питання захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі й ті, що визначають справедливість, добросовісність та розумність як загальні засади цивільного законодавства, не підпадають під ознаки «чесних звичаїв у підприємницькій діяльності».

Господарським судам у розгляді справ потрібно враховувати, що Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст. 5) і Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (ст. 4) по-різному визначають дату, з якої власникові знака для товарів і послуг надається право на захист від його неправомірного використання: за першим з названих законів це – дата подання заявки, а за другим – дата початку використання знака у господарській діяльності. Загалом положення ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» забезпечують захист від такої конкуренції у вигляді використання позначень не на підставі охоронного документа, а виходячи з першості у використанні позначення чи сукупності позначень, що забезпечують індивідуалізацію даного суб'єкта господарювання.

Вирішуючи спори у справах щодо вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів інших суб'єктів господарювання, господарським судам з огляду на положення частини третьої ст. 25 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» в кожному конкретному випадку необхідно з'ясовувати, чи може бути можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання усунена в інший спосіб, ніж вилучення товару чи копій виробів, і приймати рішення про таке вилучення лише за відсутності іншого способу захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єкта господарювання, який звернувся по такий захист.

Способи захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, передбачені Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», можуть застосовуватись як самостійно, так і разом (у тому числі одночасно) із захистом таких прав у судовому порядку. Рішення органів Антимонопольного комітету України, прийняті у справах про недобросовісну конкуренцію, інші матеріали таких справ у разі їх подання сторонами господарському суду оцінюються останнім поряд з іншими доказами у справі, що розглядається судом.

Передумовою застосування до спірних правовідносин Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» є наявність відносин конкуренції між суб'єктами господарювання, яких стосується порушення. Якщо ж порушення прав інтелектуальної власності відбувається поза сферою конкурентних відносин, то захист таких прав здійснюється виключно за приписами ЦК України, ГК України, інших законодавчих актів, що регулюють питання захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, та відповідних норм процесуального права.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // ВВР України. – 1996 – № 30 – Ст. 141.
2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року// ВВР України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994.– № 7. – Ст.32.
4. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994.– № 7. – Ст. 34.
5. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994.– № 7. – Ст. 36.
6. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 року // ВВР України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.
7. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 року // ВВР України. – 1999.– № 32. – Ст. 267.
8. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 24 квітня 1993 року // ВВР України. – 1993. – № 21. – Ст. 218.
9. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994. – № 2. – Ст. 7.
10. Про захіст від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 року // ВВР України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
11. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23 березня 2000 року // ВВР України. – 2000. – № 24. – Ст. 183.
12. Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування: Закон України від 17 січня 2002 року // ВВР України. – 2002. – № 17. – Ст.121.
13. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року // ВВР України. – 2003.– № 31–32. – Ст. 263.
14. Про карантин рослин: Закон України від 30 червня 1993 року // ВВР України. – 1993. – № 34. – Ст. 352.
15. Про наукову і науко-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 року // ВВР України. – 1995. – № 9. – Ст. 56.

16. Про насіння та садивний матеріал: Закон України від 26 грудня 2002 року // ВВР України. – 2003. – № 13. – Ст. 92.
17. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року // ВВР України – 1994. – № 16. – Ст. 93.
18. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5 липня 1994 року // ВВР України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.
19. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 року // ВВР України. – 1992. – № 1. – Ст. 1.
20. Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 року // ВВР України. – 1997. – № 32. – Ст. 206.
21. Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 року // ВВР України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.
22. Про театри і театральну справу: Закон України від 31 травня 2005 року // ВВР України. – 2005. – № 26. – Ст. 350.
23. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // ВВР України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
24. Про суспільне телебачення і радіомовлення України: Закон України від 27 квітня 2014 року// ВВР України. – 2014. – № 27. – Ст. 904.
25. Про інформаційні агентства: Закон України від 28 лютого 1995 року // ВВР України. – 1995. – № 13. – Ст. 83.
26. Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 року // ВВР України. – 1998. – № 22. – Ст. 114.
27. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 року // ВВР України. – 2000. – № 36. – Ст. 229.
28. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 17 липня 2001 року// ВВР України. – 2001. – №47. – Ст. 251.
29. Про лікарські засоби: Закон України від 4 квітня 1996 року// ВВР України. – 1996. – №22. – Ст. 86.
30. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 травня 1999 року // ВВР України – 1999. – № 31. – Ст. 246.
31. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року// ВВР України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.
32. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року// ВВР України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
33. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року// ВВР України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
34. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996

року// ВВР України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
35. Про правонаступництво: Закон Української РСР від 12 вересня 1991 року // ВВР України – 1991. – № 46. – Ст. 617.
36. Про дію міжнародних договорів в Україні: Закон України від 22 грудня 1993 року // ВВР. – 1994.– № 50. – Ст. 473.
37. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 1994 року // ВВР України. – 1994. – №10. – Ст. 45
38. Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин: Закон України від 2 серпня 2006 року // ВВР України. – 2006. – № 39. – Ст. 343.
39. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення: Закон України від 20 вересня 2001 року // ВВР України. – 2002. – № 2. – Ст. 13.
40. Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми: Закон України від 20 вересня 2001 року// ВВР України. – 2002. – № 2. – Ст. 15.
41. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів: Закон України Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року) від 31 травня 1995 року// ВВР України. – 1995. – № 21. – Ст. 155.
42. Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 року: Постанова Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994. – № 13. – Ст. 70.
43. Про ратифікацію Сінгапурського договору про право товарних знаків: Закон України від 15 квітня 2009 року//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada. gov.ua.
44. Про приєднання України до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків: Закон України від 17 грудня 2008 року // ВВР України. – 2009. – № 15. – Ст. 200.
45. Про приєднання України Приєднатися до Страсбурзької угоди про Міжнародну патентну класифікацію: Закон України від 17 грудня 2008 року// ВВР України. – 2009. – № 15. – Ст. 199.
46. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року// ВВР України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
47. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року// ВВР України. – 1999. – № 20–21. – Ст. 190.
48. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року // ВВР України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
49. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 року // ВВР України. – 2007. – № 29. – Ст. 389.
50. Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 року // ВВР України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.
51. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 року // ВВР України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.
52. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон Української РСР від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
53. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року// ВВР України. – 2003. – № 18, № 19 – 20, № 21 – 22. – Ст.144.
54. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року// ВВР України. – 2012. – № 44–45, № 46–47, №48. – Ст. 552.
55. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року // ВВР України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
56. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року // ВВР України. – 2003. – №18 – 22. – Ст. 144.
57. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // ВВР України. – 2004. – № 40 – 41, 42. – Ст. 492.
58. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року // ВВР України. – 2001. – №25 – 26. – Ст. 131.
59. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року // ВВР України. – 2013. – № 9 – 10, № 11 – 12, 13 – Ст. 88.
60. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року // ВВР України. – 2014. – №13. – Ст. 222.
61. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади:
постанова Кабінету Міністрів України № 442 від 10 вересня 2014 року//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada. gov.ua.
62. Положення про Державну службу інтелектуальної власності України:
постанова Кабінету Міністрів України № 658 від 19 листопада 2014 року//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada. gov.ua.
63. Положення про Державну фіскальну службу України: постанова Кабінету Міністрів України № 236 від 21 травня 2014 року//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada. gov.ua
64. Положення про Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: постанова Кабінету Міністрів України № 459 від 20 серпня

2014 року//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada. gov.ua
65. Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України: Указ Президента України № 464/2011 від 13 квітня 2011 року//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada. gov.ua
66. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»: постанова Кабінету Міністрів України № 1185 від 3 жовтня 2007 року //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada. gov.ua.
67. Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності: постанова Кабінету Міністрів України № 674 від 17 травня 2002 року// Офіційний вісник України від 7 червня 2002 р. № 21.
68. Про державну реєстрацію авторських прав і договорів, які стосуються прав автора на твори: постанова Кабінету Міністрів України №1756 від 27 грудня 2001 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada. gov.ua.
69. Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідницько-конструкторських робіт і дисертацій: постанова Кабінету Міністрів України від №162 від 31 березня 1992 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada. gov.ua.
70. Про затвердження положення з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: постанова Кабінету Міністрів України від №1555 від 13 жовтня 2000 року// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon. rada. gov.ua.
71. Про створення державного підприємства «Український інститут промислової власності»: наказ Міністерства освіти і науки України № 175 від 7 липня 2000 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukratent.orq /ua/ nakaz_monu.htm.
72. Про затвердження регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності: наказ Міністерства освіти і науки України № 622 від 15 вересня 2003 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. sdip.qov. ua.

Навчально-наукова література

1. Аврамова О. Правові засади інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб. для студ. денної та заоч. форм навчання за фахом «Інтелектуальна власність»/ О. Аврамова, Н. Васильєва, Л. Перевалова; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. Ін.-т». – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – 135 с.
2. Бабенко В. Інтелектуальна власність: навч. Посіб / В. Бабенко,

А. Лимар; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін.-т держ. упр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 152 с.
3. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий / Пер. с французкого Тумановой Н. под ред. проф. Богуславского М. – М.: «Прогресс», 1977. – 377 с.
4. Бондаренко С. Кожарська І. Право інтелектуальної власності: підручник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 416 с.
5. Бошицький Ю. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики: монографія / Ю. Бошицький, Я. Воронін; НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. пробл. інтелект. власності при Ін–ті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2010. – 339 с.
6. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624 с.
7. Гапотій В. Захист права інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб. / В. Гапотій, А. Солоненко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2011. – 360 с.
8. Дзера О. В. Деякі теоретичні та практичні питання права власності в Україні // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1996. – №1. – С. 203–211.
9. Дроб'язко В. Дроб'язко Р. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.
10. Жаров В. Право інтелектуальної власності в системі права України. Навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2006. – 108 с.
11. Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции. – М., 1958. – Т.1. – 742 с.
12. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: монографія / кол. авторів: Дробязко В., Міндул А., Орлюк О., Тверезенко О., Штефан О., та ін.; за заг. ред. д.ю.н. О. Орлюк. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2009. – 242 с.
13. Захист прав суб'єктів права інтелектуальної власності адміністративним законодавством: монографія / кол. авторів: Світличний О. П. Слюсаренко С. В., Тандир О.В.; за заг. ред. О. П. Світличного. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 180 с.
14. Ідріс К. Інтелектуальна власність – потужний інструмент економічного зростання. – Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності, 2006. – 371 с.
15. Крайнєв П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія. – К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. –

448 с.
16. Крижна В., Яркіна Н. Право інтелектуальної власності України: конспект лекцій / за ред. В. Борисової. – Х.: Право, 2008. – 110 с.
17. Кубах А. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с.
18. Кулініч О. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Кулініч, Л. Романадзе; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О.: Фенікс, 2011. – 491 с.
19. Литвин А., Асєєва Н. Інтелектуальна власність: Курс лекцій. – Донецьк ДонУЕП 2005. – 158 с.
20. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1991 року: Протокол про Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадріді 28 червня 1989 року від 14 квітня 1991 року // Офіц. вид.– К., «Ін Юре», 2004. – 38 с.
21. Мамиофа И.З. Правовые вопросы изобретательства. – Л.: Лениздат, 1968. – 103 с.
22. Мейер Д. И. Русское гражданское право/ Е.А. Суханов и др. (ред.). – Ч.2. – М.: Статут, 1997.– 455 с.
23. Мікульонок І. Інтелектуальна власність: Навч. Посіб. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 238 с.
24. Основи права інтелектуальної власності: навч. посіб. / В. Курило, О. Світличний, І. Гиренко; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Донецьк: Донбас, 2012. – 262 с.
25. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року // Офіц. вид.– К., «Ін Юре», 2004. – 30 с.
26. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: підручник для студ. вищих навч. закладів / О. Орлюк, О. Андрощук, О. Бутнік-Сіверський та ін..; За ред. О. Орлюк, О. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.
27. Підопригора О. А., Підопригора О. О., Сумін В.О. Цивільне право України. Правові основи підприємництва. – К., 1994. – 340 с.
28. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності в Україні. – К., 1995. – 236 с.
29. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт. В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С., Ковальський (кер.) та ін. – К.: – Юрінком Інтер, 2002.– 528 с.
30. Святоцький О. Інтелектуальна економіка. Управління промисловою власністю / Святоцький О., Крайнев П., Прахов Б. – К., «Ін Юре», 2004. – 348 с.
31. Світличний О. П. Адміністративно-правова охорона прав на

торговельну марку: стан та шляхи удосконалення правового регулювання/О.П. Світличний/[Монографія]/За заг. ред. В.І. Курила. – К.: Магістр- XXI сторіччя , 2009. – 124 с.
32. Світличний О. П. Правова охорона торговельної марки/О. П. Світличний/ [Монографія] – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 286 с.
33. Світличний О. П. Господарський процес: навч. посібник/О.П. Світличний.– К.: НУБіП України, 2014. – 304 с.
34. Світличний О. П. Комерційна таємниця як ОПІВ та міжгалузевий інститут в системі права та законодавства України// Публічне право. – 2014. – №1 (13). – С. 179– 187.
35. Світличний О. П. До питання встановлення адміністративної та кримінальної відповідальносі юридичних осіб за порушення прав інтелектуальної власності// Науковий вісник НУБіП України: Серія «Право»– Київ, –2014. – Вип.197, ч. 2. – С.196–200.
36. Світличний О. П. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави //Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – №3. – С. 65–67.
37. Світличний О. П. Визначення розміру штрафу за порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку// Адвокат. – 2005. – №1. – С. 28–29.
38. Світличний О. П. Особливості договору про передачу права на торговельну марку// Право України. – 2005. – №12. – С. 92–95.
39. Сергеев А. Право интелектуальной собственности в Российской Федерации: учебник. – М.: ТК «Велби», 2004. – 752 с.
40. Федулова Л. Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі: наук.-аналітит. доп. / Федулова Л., Андрощук Г., Хаустов В.; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2010. – 216 с.
41. Харитонова О. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія / О. Харитонова. – О.: Фенікс, 2011. – 346 с.
42. Цибульов П.М., Чебатарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг.ред. М.В. Паладія. – К.: Альфа-ПІК, 2004. – 56 с.
43. Цибульов П. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2005. – 108 с.
44. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. – Т. 6: Право інтелектуальної власності / За ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: ФОП Лисяк Л., 2011. – 592 с.
45. Черевко Г. Інтелектуальна власність: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 412 с. 46. Чурпіта Г. Окремі аспекти авторського права на

твори образотворчого мистецтва // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 9 – 13.
47. Шишка Р.Б. Право інтелектуальної власності: погляд на проблему// Право України. – 1999. – № 1. – С. 55–58.
48. Юридична енциклопедія: В 6 т. Т. 2 / Редкол.: Ю. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1999. – 744 с.
49. Ющик О. І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність). – К.: Оріяни.– 2002.– 112 с.
50. Ястремська О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / Ястремська О., Ріпка Д.; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2010. – 279 с.