

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ



МАУП

В. В. ДЖУНЬ

**ПРАВО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ**

*Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів*

Київ
ДП "Видавничий дім "Персонал"
2017

Рецензенти: *О. Х. Юлдашев*, д-р юрид. наук, проф.
М. Ю. Потоцький, канд. юрид. наук, доц.,
О. М. Стороженко канд. юрид. наук, доц.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 3 від 27.03.13)

*Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(лист №1/11–12917 від 13.08.13)*

Джунь В. В.

Право інтелектуальної власності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Джунь. — К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — 432 с. — Бібліогр. у кінці тем.

ISBN 978-617-02-0158-4

Посібник містить навчальний матеріал з дисципліни “Право інтелектуальної власності” у формі курсу лекцій. Структурно посібник складається із сімнадцяти тематичних лекцій, що розкривають зміст права інтелектуальної власності, зокрема його загальні засади і положення, міжнародну та державну системи правової охорони інтелектуальної власності, окремих об’єктів права інтелектуальної власності, питання недобросовісної конкуренції. Кожна з лекцій містить навчальний матеріал і джерела з теми, що включають нормативно-правові документи, судову практику, перелік наукової, довідкової і навчальної літератури.

Видання містить практичні заняття, метою яких є засвоєння студентами навчального матеріалу з питань авторського і суміжних прав, засобів індивідуалізації та патентного права, контрольні питання з дисципліни “Право інтелектуальної власності”, які викладені в екзаменаційних білетах для перевірки засвоєння студентами навчального курсу.

Для студентів вищих навчальних закладів.

© В. В. Джунь, 2017

© Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП), 2017

© ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017

ISBN 978-617-02-0158-4

Тема № 1. Загальні засади права інтелектуальної власності	13
1.1. Поняття права інтелектуальної власності.....	13
1.2. Міжнародні джерела права інтелектуальної власності та міжнародні організації, що опікуються охороною прав на результати інтелектуальної діяльності	14
1.3. Національне законодавство України про право інтелектуальної власності.....	18
1.4. Дуалізм права інтелектуальної власності.....	19
1.5. Система суб'єктивних прав інтелектуальної власності.....	21
1.6. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності	23
1.7. Характеристика виключних майнових прав інтелектуальної власності.....	24
1.8. Суб'єкти права інтелектуальної власності.....	31
1.9. Оборот майнових прав інтелектуальної власності.....	32
1.10. Система засобів захисту права інтелектуальної власності.....	34
1.11. Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні.....	35
1.12. Інститут патентних повірених	39
Джерела за темою	41
Тема № 2. Авторське право	46
2.1. Концепції охорони прав авторів на їх твори.....	46
2.2. Критерії охороноспроможності за авторським правом.....	48

2.3. Коло об'єктів авторського права.....	51
2.4. Суб'єкти авторського права	56
2.5. Особисті немайнові права та майнові права автора на твір.....	58
2.6. Випадки обмеження майнових прав авторів	63
2.7. Строк чинності майнових прав авторів.....	68
2.8. Передання майнових авторських прав	69
Джерела за темою	72
Тема № 3. Суміжні права	76
3.1. Поняття суміжних прав та їх об'єктів. Нормативна база про охорону суміжних прав	76
3.2. Суб'єкти суміжних прав	77
3.3. Суміжні права виконавців	78
3.4. Суміжні права виробників фонограм та відеограм	82
3.5. Суміжні права організацій мовлення на створені ними програми (передачі)	85
3.6. Випадки обмеження майнових прав суміжників.....	87
Джерела за темою	88
Тема № 4. Організаційно-правові гарантії для суб'єктів авторського права та суміжних прав	91
4.1. Організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти авторського та суміжних прав в Україні.....	91
4.2. Способи управління майновими правами авторів та суміжників. Організації колективного управління авторських та суміжних прав.....	94
4.3. Порядок розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеогам, комп'ютерних програм та баз даних, а також їх прокат	99

4.4. Порядок виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць в Україні.....	101
Джерела за темою	104
Тема № 5. Захист авторського права і суміжних прав	107
5.1. Поняття захисту прав авторів та суміжників	107
5.2. Коло порушень авторського права і суміжних прав	107
5.3. Позовні вимоги авторів і суміжників.....	109
5.4. Способи захисту авторських і суміжних прав	111
5.5. Заходи до забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав	114
Джерела за темою	118
Тема № 6. Право інтелектуальної власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг)	120
6.1. Поняття торговельної марки.....	120
6.2. Функції торговельної марки	121
6.3. Нормативна база про торговельні марки.....	122
6.4. Підстави виникнення права інтелектуальної власності на торговельну марку.....	123
6.5. Обсяг правової охорони торговельної марки.....	124
6.6. Порядок одержання свідоцтва на торговельну марку на підставі державної реєстрації	124
6.7. Об'єкт торговельної марки	128
6.8. Критерії охороноспроможності торговельної марки...	129
6.9. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.....	134

6.10. Захист прав на торговельну марку.....	137
6.11. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків	139
6.12. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків	145
6.13. Охорона прав на добре відомий в Україні знак	147
Джерела за темою	148
Тема № 7. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування	154
7.1. Правовий режим охорони прав на комерційне (фірмове) найменування в Україні.....	154
7.2. Співвідношення інститутів найменування юридичної особи та комерційного найменування.....	157
7.3. Принцип істинності фірми. Структура комерційного (фірмового) найменування.....	159
7.4. Судові способи захисту права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування.....	161
Джерела за темою	162
Тема № 8. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення	164
8.1. Поняття права інтелектуальної власності на географічне зазначення	164
8.2. Нормативна база з охорони прав на географічне зазначення	165
8.3. Суб'єктивні права інтелектуальної власності на географічне зазначення	166
8.4. Правова охорона простого зазначення походження товару	167
8.5. Види кваліфікованого зазначення походження товару. Обсяг правової охорони географічного зазначення	167

8.6. Умови надання правової охорони назві місця походження товару та географічне зазначення походження товару	168
8.7. Обмеження у наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару	170
8.8. Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару	171
8.9. Підстави для припинення права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару	176
8.10. Порухення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару	177
8.11. Способи захисту права інтелектуальної власності на географічне зазначення	178
Джерела за темою	179
Тема № 9. Право інтелектуальної власності на промислові зразки	182
9.1. Поняття промислового зразка та його патентно-правової охорони.....	182
9.2. Нормативна база про промислові зразки	184
9.3. Об'єкт промислового зразка та обсяг його правової охорони.....	184
9.4. Умови патентоспроможності промислового зразка.....	186
9.5. Суб'єкти права інтелектуальної власності на промисловий зразок.....	187
9.6. Умови та порядок видачі патенту на промисловий зразок.....	187
9.7. Особисті немайнові та майнові права автора на промисловий зразок	190
9.8. Випадки правомірною обмеження майнових прав на промисловий зразок	192

9.9. Припинення дії патенту на промисловий зразок або визнання його недійсним.....	193
9.10. Судовий захист прав на промисловий зразок в Україні	194
9.11. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків	194
9.12. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків.....	198
Джерела за темою	199
Тема № 10. Право інтелектуальної власності на винаходи та корисні моделі.....	202
10.1. Поняття винаходу. Патентно-правова охорона винаходу	203
10.2. Нормативна база про винаходи	203
10.3. Об'єкт винаходу	204
10.4. Умови охороноспроможності та патентоздатності винаходу	205
10.5. Поняття корисної моделі та умови її патентоздатності.....	206
10.6. Патент на винахід та корисну модель.....	206
10.7. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель	208
10.8. Умови та порядок видачі патенту на винахід, корисну модель. Обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі)	209
10.9. Право на пріоритет попередньої заявки на винахід, корисну модель	211
10.10. Статус експертизи заявки на винахід, корисну модель та її складові частини. Тимчасова правова охорона заявника	211
10.11. Державна реєстрація та видача патенту на винахід, корисну модель	215

10.12. Оскарження рішення Установи щодо заявки на винахід (корисну модель).....	216
10.13. Особисті немайнові права винахідника. Особисті майнові права володільця патенту на винахід. Обов'язки володільця патенту на винахід	217
10.14. Використання винаходу (корисної моделі).....	219
10.15. Уступка прав за патентом на винахід (корисну модель).....	220
10.16. Випадки правомірного обмеження виключних майнових прав володільця патенту	222
10.17. Припинення дії патенту на винахід (корисну модель). Визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним.....	226
10.18. Судовий захист прав на винахід (корисну модель).....	227
10.19. Договір про патентну кооперацію.....	227
10.20. Договір про міжнародне визнання депонування з метою патентної процедури.....	233
Джерела за темою	234
Тема № 11. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.....	238
11.1. Нормативна база про комерційну таємницю	238
11.2. Ознаки комерційної таємниці	240
11.3. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.....	244
11.4. Способи захисту права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.....	245
Джерела за темою.....	247
Тема № 12. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію	249
12.1. Нормативна база про раціоналізаторську пропозицію	249

12.2. Об'єкт та умови охороноспроможності раціоналізаторської пропозиції	249
12.3. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Права раціоналізаторів та способи їх правової охорони	251
Джерела за темою	251
Тема № 13. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття	253
13.1. Нормативна база про наукове відкриття.....	253
13.2. Об'єкт наукового відкриття	253
13.3. Умови (критерії) охороноспроможності наукового відкриття.....	255
13.4. Особисті права автора наукового відкриття	256
Джерела за темою	257
Тема № 14. Право інтелектуальної власності на сорт рослин	258
14.1. Нормативна база про право інтелектуальної власності на сорти рослин	258
14.2. Об'єкт селекційних досягнень у рослинництві.....	259
14.3. Умови охороноспроможності сорту рослин	260
14.4. Особисті права інтелектуальної власності на сорт рослин.....	261
14.5. Державна система правової охорони інтелектуальної власності на сорти рослин в Україні	266
14.6. Порядок набуття в Україні права інтелектуальної власності на сорт рослин.....	269
14.7. Права і обов'язки суб'єктів права інтелектуальної власності на сорт рослин	276
14.8. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.....	277

14.9. Коло випадків визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.....	279
14.10. Захист прав інтелектуальної власності на сорт рослин.....	279
Джерела за темою	281
Тема № 15. Право інтелектуальної власності на породи тварин	284
15.1. Проблеми нормативної бази з охорони прав на породи тварин в Україні	284
15.2. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики з питань охорони прав на породи тварин	285
Джерела за темою	286
Тема № 16. Право інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми	287
16.1. Поняття компонування (топографії) інтегральної мікросхеми.....	287
16.2. Нормативна база про компонування (топографію) інтегральної мікросхеми.....	289
16.3. Обсяг правової охорони та умови охороноздатності компонування (топографії) інтегральної мікросхеми	290
16.4. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми	291
16.5. Особисті немайнові права і майнові права на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми	296
16.6. Коло випадків визнання недійсним права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми	298

16.7. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми	299
16.8. Випадки обмеження майнових прав інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми	300
16.9. Захист права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми	303
Джерела за темою	303
Тема № 17. Захист від недобросовісної конкуренції	305
17.1. Поняття захисту від недобросовісної конкуренції та його нормативна база	305
17.2. Об'єкти правового захисту від актів недобросовісної конкуренції.....	307
17.3. Відповідальність за вчинення актів недобросовісної конкуренції.....	313
17.4. Захист від актів недобросовісної конкуренції	314
Джерела за темою	317
Практичне заняття № 1. Авторське і суміжні права.....	319
Практичне заняття № 2. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту продукції, робіт, послуг	350
Практичне заняття № 3. Патентне право	387
Контрольні питання з дисципліни “Право інтелектуальної власності”	423

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

- 1.1. *Поняття права інтелектуальної власності*
- 1.2. *Міжнародні джерела права інтелектуальної власності та міжнародні організації, що опікуються охороною прав на результати інтелектуальної діяльності*
- 1.3. *Національне законодавство України про право інтелектуальної власності*
- 1.4. *Дуалізм права інтелектуальної власності*
- 1.5. *Поняття та система суб'єктивних прав інтелектуальної власності*
- 1.6. *Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності*
- 1.7. *Характеристика виключних майнових прав інтелектуальної власності*
- 1.8. *Суб'єкти права інтелектуальної власності*
- 1.9. *Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності*
- 1.10. *Система засобів захисту права інтелектуальної власності*
- 1.11. *Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні*
- 1.12. *Інститут патентних повірених*

1.1. Поняття права інтелектуальної власності

Розумова діяльність людини перебуває поза межами регулюючого впливу права, проте результати цієї діяльності, якщо вони мають суспільну корисність чи значимість, стають об'єктами правового регулювання. Творіння людського розуму, такі як винаходи, корисні моделі чи промислові зразки, літературні, художні чи наукові твори, бази даних, комп'ютерні програми, наукові відкриття, торговельні марки тощо, мають *нематеріальну природу*, оскільки їхню суть та зміст становить не той чи інший тілесний, матеріальний об'єкт, зокрема, ре-

чі у будь-якій формі, у тому числі й гроші, валютні, фондові чи комерційні цінності або інше майно, а ідеї, образи, технічні чи естетичні рішення, сполучення звуків, інформація про раніше невідомі, але об'єктивно існуючі закономірності, власливості та явища матеріального світу тощо, які викладені у певній об'єктивній формі та відповідають вимогам закону.

В умовах науково-технічного прогресу та ринкової системи економіки національні спільноти об'єктивно зацікавлені в стимулюванні корисної для них інтелектуальної, творчої діяльності індивідуумів, а тому створюють правові системи захисту законних інтересів творців нематеріальних об'єктів.

Сутність юридичного захисту інтересів творця полягає в наділенні його низкою суб'єктивних прав на отримані ним результати інтелектуальної діяльності. Ці правові системи намагаються оптимально збалансувати інтереси творця результатів інтелектуальної діяльності і інтереси суспільства, котре зацікавлене в найбільш широкому і безперешкодному використанні надбань людського інтелекту. Системи юридичного захисту інтересів творця на результати його інтелектуальної, творчої діяльності отримали назву право інтелектуальної власності (далі — ІВ). Терміном міжнародного права ІВ стала після прийняття 14 липня 1967 року Стокгольмської Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. У цій Конвенції зазначено, що інтелектуальна власність включає ... усі права, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловості, науковій, літературній або художній галузях (стаття 2[VIII]).

1.2. Міжнародні джерела права інтелектуальної власності та міжнародні організації, що опікуються охороною прав на результати інтелектуальної діяльності

Право ІВ забезпечується цілою низкою багатосторонніх міжнародних договорів, до значної частини яких приєдналась й Україна. До числа основних міжнародно-правових договорів з питань охорони прав на об'єкти ІВ відносяться, зокрема, Паризька конвенція про охорону промислової власності

(1883 рік), Паризький акт Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (1971 рік), Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року, Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (1961 рік), Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року та інші.

Кожним багатостороннім міжнародно-правовим договором з питань ІВ було засновано союз країн-учасниць, в межах якого усім громадянам країн союзу надається однаковий режим охорони їх прав ІВ, а також щодо них застосовуються певні загальні правила і стандарти. Адміністративні функції щодо союзів багатосторонніх міжнародних договорів у сфері ІВ здійснює Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) – міждержавна організація, яка є однією із шістнадцяти спеціалізованих установ у системі Організації Об'єднаних Націй. Конвенція, що засновує ВОІВ (Конвенція ВОІВ), була укладена 14 липня 1967 року у Стокгольмі і набула чинності у 1970 році. Головне завдання ВОІВ полягає у тому, щоб сприяти зростанню поваги до ІВ в усьому світі, забезпечити ефективну охорону прав на його об'єкти шляхом співробітництва між державами з метою формування сприятливих умов для промислового і культурного розвитку через стимулювання творчої активності.

Конвенцією ВОІВ створено чотири органи, які забезпечують виконання функцій ВОІВ: Генеральна асамблея, Конференція, Координаційний комітет і Міжнародне бюро.

Вищим органом ВОІВ є Генеральна асамблея, яка призначає Генерального директора ВОІВ за поданням Координаційного комітету, розглядає і затверджує доповіді і результати роботи Координаційного комітету, приймає фінансові правила роботи ВОІВ, схвалює дворічний бюджет з витрат, загальний для усіх союзів, затверджує заходи, що пропонуються Генеральним директором, визначає робочі мови Міжнародного бюро та виконує деякі інші повноваження. Генеральна асамблея складається з усіх держав, які є членами ВОІВ, а також членами будь-якого з її союзів.

Конференція ВОІВ складається з усіх держав-членів ВОІВ, незалежно від того, чи є вони членами якогось з її союзів. Конференція ВОІВ здійснює функцію форуму для обміну думками між її членами з усіх питань, що стосуються ІВ, і в цьому контексті може вносити рекомендації з урахуванням компетенції та автономії союзів. Конференція може вносити у певному порядку поправки до Конвенції ВОІВ, а також здійснює деякі інші повноваження.

Координаційний комітет ВОІВ є одночасно консультативним органом з питань, що становлять загальний інтерес для членів ВОІВ, і виконавчим органом Генеральної асамблеї і Конференції.

Міжнародне бюро ВОІВ або Секретаріат очолює Генеральний директор ВОІВ. Саме Міжнародне бюро в межах своєї компетенції практично виконує функції адміністративного органу союзів багатосторонніх міжнародно-правових договорів з питань ІВ.

Діяльність ВОІВ ведеться з трьох основних напрямів: реєстраційна діяльність, забезпечення міждержавного співробітництва з адміністративних питань ІВ та програмна діяльність.

Реєстраційна діяльність ВОІВ передбачає надання послуг заявникам і власникам прав на об'єкти ІВ. Цей вид діяльності включає одержання і обробку міжнародних заявок на об'єкти права промислової власності, міжнародну реєстрацію прав на деякі об'єкти права ІВ тощо. ВОІВ надає реєстраційні послуги за Договором про патентну кооперацію (РСТ), Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, Гаазькою угодою про реєстрацію промислових зразків та Лісабонською угодою про захист місць походження виробів та їх міжнародної реєстрації.

Забезпечення міждержавного співробітництва з адміністративних питань ІВ стосується в основному освітньої діяльності та роботи фондів патентних документів, які використовуються для проведення патентного пошуку, розробки методів полегшення доступу до інформації з цих фондів, роботи з оновлення

міжнародних класифікаційних систем, складанні оглядів щодо стану нормативного масиву ІВ, статистичної роботи тощо.

Програмна діяльність ВОІВ спрямована на забезпечення значно ширшого визнання багатосторонніх міжнародних договорів з питань ІВ, їх оновлення, розробки і ухвалення нових договорів у цій сфері. У ВОІВ функціонують постійні комітети експертів для визначення доцільності розробки нових договірних положень. Якщо постійний комітет встановить, що досягнутий достатній прогрес для укладення договору, Генеральна асамблея може ухвалити рішення про скликання Дипломатичної конференції з метою завершення перемовин про укладення нового договору.

У сфері міжнародної торгівлі та міжнародного економічного співробітництва питаннями охорони прав ІВ опікується Світова організація торгівлі (далі – СОТ) відповідно до Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (далі – Угода TRIPS). Угода TRIPS є складовою частиною Угоди, якою засновано СОТ (далі – Угода СОТ). Угода СОТ була укладена 15 квітня 1994 року і стала результатом так званого Уругвайського раунду переговорів про багатосторонню торгівлю, що проводився в межах Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ). СОТ почала свою діяльність з 1 січня 1995 року. В рамках організаційної структури СОТ діє Рада з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (Рада TRIPS), яка здійснює спостереження за роботою Угоди TRIPS, перевіряє додержання країнами-членами своїх зобов'язань за цієї Угодою та здійснює інші закріплені за нею повноваження.

Угодою TRIPS було встановлено мінімальні стандарти охорони прав інтелектуальної власності відносно кожного об'єкта права ІВ, яких мають додержуватись країни – члени СОТ. Положеннями цієї Угоди також передбачено, що спори між членами СОТ щодо додержання цих стандартів вирішуються з використанням механізмів і процедур СОТ. Між ВОІВ та СОТ існує угода, що передбачає співробітництво цих організацій в реалізації основних положень і принципів ТРІПС.

Законом України від 10 квітня 2008 року № 250-VI було ратифіковано протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, підписаний у м. Женеві 5 лютого 2008 року. Отже, Україна як член СОТ зобов'язана дотримуватись приписів Угоди TRIPS.

1.3. Національне законодавство України про право інтелектуальної власності

В Україні на конституційному рівні охороняються права і інтереси людини-творця, чиєю розумовою працею створюються нематеріальні об'єкти. У частині першій статті 41 Конституції України закріплено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. У частинах першій та другій статті 54 Основного Закону передбачено, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Загальні положення про право ІВ та основні об'єкти цього права викладено у Книзі четвертій Цивільного кодексу України (статті 418–508). У главі 16 Господарського кодексу України передбачено норми про використання у господарській діяльності прав ІВ (статті 154–162). Крім того, право ІВ забезпечується профільними законами щодо охорони прав на різні об'єкти цієї власності (профільні закони). До кола цих профільних законів належать: “Про авторське право і суміжні права”, “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, “Про охорону прав на

топографії інтегральних мікросхем”, “Про охорону прав на сорти рослин”, “Про племінну справу у тваринництві”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”.

1.4. Дуалізм права інтелектуальної власності

Праву ІВ властивий принцип дуалізму, що проявляється в його системному поділі на *авторське право* та *право промислової власності* залежно від характеру результатів (об’єктів) інтелектуальної діяльності. Цей принцип загалом відтворено у чинному законодавстві України.

Авторсько-правова форма охорони надається тим результатам (об’єктам) інтелектуальної діяльності, для яких пріоритетне значення має унікальність їх форми, а не зміст. Права на ці об’єкти виникають на основі факту їх створення і на підтвердження їх існування не потребується якоїсь спеціальної реєстрації чи правоохоронного документа. До кола цих об’єктів належать літературні і художні твори, комп’ютерні програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) мовлення. Юридичні можливості щодо створення та використання цих нематеріальних об’єктів дістали назву авторські і суміжні права.

Ті результати інтелектуальної діяльності, для яких пріоритетне значення має їх зміст, а не форма, охороняються правом промислової власності. Промислова власність забезпечує правовими засобами інтереси винахідників та власників інших нематеріальних об’єктів у сфері науково-технічної діяльності, промисловості та торгівлі. До кола промислової власності включають і боротьбу проти недобросовісної конкуренції.

Правом промислової власності охороняються права на три групи результатів (об’єктів) інтелектуальної діяльності.

Першу групу складають об’єкти, для забезпечення прав на які використовується патентна форма охорони. До кола цих об’єктів відносяться винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин та породи тварин. Права на перелічені

об'єкти підтверджуються патентами, тобто правоохоронними документами, які засвідчують пріоритет, авторство і право ІВ на нематеріальний об'єкт та гарантують володільцям патенту виключні права впродовж встановленого законом строку.

Другу групу об'єктів становлять засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, продукції, робіт, послуг — торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, географічні зазначення.

Третю групу становлять нетрадиційні об'єкти права ІВ — топографія інтегральних мікросхем, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, комерційні таємниці.

Права на нематеріальні об'єкти другої та третьої групи засвідчуються спеціальною реєстрацією та щодо деяких з них підтверджуються також такими правоохоронними документами, як свідоцтво або диплом. У разі конкуренції між собою прав на різні об'єкти промислової власності (переважно конкурують права на засоби індивідуалізації) діє принцип “перший у часі — перший у праві”.

Крім того, слід відзначити і такі нематеріальні активи, права на які хоча на даний час прямо не охороняються ЦК та відповідними профільними законами, проте вони мають певну юридичну значимість. До таких нематеріальних активів відносяться ноу-хау, який визначають як сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих (стаття 1 Закону України “Про інвестиційну діяльність”), та гудвіл (вартість ділової репутації) — нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо (пункт 14.1.40 статті 14 Податкового кодексу України). Ці активи використовуються у бухгалтерському та податковому обліках.

Загальною функцією усіх об'єктів промислової власності є забезпечення для їх *власників та інших носіїв прав на них* (правоволодільців) просування вироблених ними товарів та послуг на відповідних ринках.

1.5. Система суб'єктивних прав інтелектуальної власності

У цивільному законодавстві України для захисту інтересів творця на створені ним нематеріальні об'єкти використовується інститут *права ІВ*, який є результатом інтеграції здобутків двох наукових доктрин: *пропрієтарної теорії* та *теорії виключних прав*. У своїй органічній єдності ці теорії визначають ІВ як особливий вид права власності, який закріплює за творцем коло суб'єктивних прав на результати його інтелектуальної, творчої діяльності. В основі системи регулювання ІВ лежить захист правоволодільців від усіх інших осіб на результати інтелектуальної діяльності, а отже, за своєю юридичною природою право ІВ є абсолютним правом. ІВ відповідає основному призначенню інституту власності, а саме є правовим засобом закріплення за творцем можливостей панувати над створеним ним нематеріальним об'єктом. Для усіх видів власності панування суб'єкта над об'єктом власності означає визначення суб'єктом юридичної долі об'єкта.

Проте за своєю сутністю суб'єктивні правомочності ІВ відрізняються від правомочностей права власності. Фактичне панування особи над річчю як матеріальним об'єктом забезпечується *правом власності* на цю річ, тобто *правом володіти, користуватись та розпоряджатись* матеріальним носієм. Для опанування ж творцем результатів своєї інтелектуальної, розумової діяльності вимагається зовсім інший комплекс прав. Після того як щось створене людським інтелектом стало надбанням суспільства, його творець більше не в змозі своїми силами здійснювати контроль за його використанням іншими особами, навіть якщо у суспільстві відомо про його пріоритет у створенні цього нематеріального об'єкта. Тому інтереси творця результатів інтелектуальної творчої

діяльності неможливо більш-менш ефективно захищати комплексом тих речових прав, за допомогою яких здійснюється панування особи над тілесними речами чи іншими матеріальними об'єктами. Отже, внаслідок нематеріальної, нетілесної природи результатів інтелектуальної, творчої діяльності сутність суб'єктивних прав на ці результати має істотну специфіку, яка докорінно відрізняє їх від прав власності на матеріальні, тілесні об'єкти.

Слід розрізняти право ІВ в об'єктивному та суб'єктивному сенсах.

В об'єктивному розумінні право ІВ є цивільно-правовим інститутом, тобто сукупністю юридичних норм, які регулюють відносини щодо привласнення та використання результатів інтелектуальної творчої діяльності або іншого нематеріального об'єкта (продукта), що прирівнюється до об'єкта права інтелектуальної діяльності.

У суб'єктивному сенсі право ІВ складається з сукупності суб'єктивних прав особи на результати інтелектуальної творчої діяльності або інший нематеріальний об'єкт (продукт). Відповідно до положень чинного Цивільного кодексу України ці суб'єктивні права за своїм змістом поділяються на особисті немайнові права ІВ та особисті майнові права ІВ, реалізуючи які людина-творець опановує створені ним нематеріальні об'єкти.

Згідно зі статтею 423 ЦК до кола *особистих немайнових прав ІВ* віднесені:

- 1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) право перешкоджати будь-якому посяганням на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;
- 3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (право на пріоритет, право на ім'я автора, право на обнародування твору, право вимагати не повідомляти ім'я автора тощо).

Особисті немайнові права ІВ належать творцеві нематеріального об'єкта. За загальним правилом ці права є невідчужуваними і охороняються безстроково. У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права ІВ можуть належати іншим особам, хоча на даний час таких випадків не передбачено. Особисті немайнові права ІВ не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом”.

Особисті немайнові права ІВ не залежать від майнових прав ІВ.

У статті 424 ЦК визначено *особисті майнові права ІВ*, до кола яких відносяться:

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

Зміст майнових прав ІВ щодо певних нематеріальних об'єктів визначається ЦК та профільними законами. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах ІВ за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав ІВ та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав.

1.6. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності

Право інтелектуальної власності на нематеріальний продукт 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.

Результати інтелектуальної діяльності можуть матеріалізуватись в конкретні речі, наприклад, виробничий пристрій, створений на основі технічної документації на винахід, або диск, на якому записано музику та текст пісні. Фактичне панування власника над річчю, в якій втілено результат інтелектуальної, творчої діяльності творця, забезпечується інструментарієм права власності. Право власності на річ може належати будь-кому, хто набув це право в установленому законом порядку (купив, отримав в подарунок чи спадок тощо).

Проте слід пам'ятати, що деякі правомочності власника певних категорій матеріальних об'єктів (речей) законом обмежені на користь прав творців результатів інтелектуальної діяльності, які втілено в названих об'єктах (речах). До кола названих об'єктів (речей) відносяться, зокрема, оригінали та примірники творів образотворчого мистецтва, аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також твори, зафіксовані у фонограмі чи відеограмі. Наприклад, право здавання у майновий найм чи комерційний прокат цих об'єктів (речей) залишається виключно за особою, яка має авторське право. За автором твору образотворчого мистецтва зберігається право доступу до створеного ним твору навіть якщо власником цього твору є інша особа. Автор твору образотворчого мистецтва користується 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.

1.7. Характеристика виключних майнових прав інтелектуальної власності

Виключні майнові права становлять ядро особистих майнових прав на нематеріальні об'єкти, вони визначають специфіку охорони цих об'єктів, мають істотні юридичні властивості, і саме завдяки цим властивостям правовий режим інституту права ІВ істотно відрізняється від режиму права

власності на матеріальні об'єкти. За загальним правилом виключні майнові права є відчужуваними і строковими, що визначає їх принципову відмінність від особистих немайнових прав. Виключні майнові права акумулюють найбільш повний обсяг правомочностей на об'єкти ІВ і охоплюють усі невиключні майнові права, крім невідчужуваних. Виключне майнове право — це абсолютне право на нематеріальний об'єкт, реалізуючи яке правовласник може визначити юридичну долю цього об'єкта шляхом передання усіх або частини майнових прав іншій особі чи особам у межах певного строку і на певних умовах.

1.7.1. Виключні майнові права ІВ мають часові обмеження, тобто є чинними лише впродовж строків, встановлених ЦК та профільними законами. Визначені законом строки чинності прав на нематеріальні об'єкти мають забезпечувати справедливий баланс між підтримкою майнових прав творця чи власника засобів індивідуалізації та потребами суспільства мати вільний доступ до досягнень культури науки, техніки або потребою стимулювати власників ефективно використовувати належні їм засоби індивідуалізації. Ці строки розрізняються залежно від виду об'єкта ІВ або засобу індивідуалізації.

Так, строк чинності майнових прав ІВ на твір спливає через сімдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього зі співавторів.

Строк чинності майнових прав ІВ на виконання спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису — з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання.

Строк чинності майнових прав ІВ на фонограму, відеограму спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п'ятидесяти років від дати її вироблення — з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

Строк чинності майнових прав ІВ на передачу (програму) організації мовлення спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення.

Строк чинності виключних майнових прав ІВ 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 чинності виключних майнових прав ІВ на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

Строк чинності виключних майнових прав ІВ на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку.

Майнові права ІВ 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.

Право ІВ на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Строк чинності виключних майнових прав ІВ на компонування інтегральної мікросхеми спливає через десять років, що відліковуються від дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми в установленому законом порядку.

Строк чинності виключних майнових прав ІВ на сорт рослин, породи тварин спливає через тридцять років, а щодо дерев та винограду — через тридцять п'ять років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав.

Строк чинності права ІВ на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці.

Майнові права ІВ можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених профільними законами.

1.7.2. *Щодо виключних майнових прав на об'єкти ІВ діє принцип їх вичерпання.* Цей принцип означає, що виключне майнове право закінчується після первинного введення правовласником нематеріального об'єкта в цивільний оборот маркованих продуктів або продуктів з позначеннями засобів індивідуалізації (географічне зазначення, комерційне найменування) або тиражованих продуктів, в яких матеріалізовано нематеріальний об'єкт (твір, виконання артистів, фонограма, відеограма, винахід, корисна модель, промисловий зразок, komponування інтегральної мікросхеми). Профільними законами передбачено правоположення, які реалізують принцип вичерпання виключних майнових прав на ці об'єкти.

Якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в оборот шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди.

Якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені виробником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний оборот шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати йому винагороди.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою.

Не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, введення в господарський оборот виготовленого із застосуван-

ням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника. Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), вважається придбаним без порушення прав власника патенту, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в оборот власником патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією).

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. Пленумом Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 роз'яснено: “Відповідно до пункту 3 статті 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 статтею 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, порушуються, якщо особа, не маючи патенту або дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору, вперше вводить в цивільний оборот конкретний виріб або партію виробів, виготовлених із застосуванням цього промислового зразка, навіть у разі коли до моменту цього введення в оборот власником патенту вже здійснювались операції з аналогічними партіями товару”.

Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС, 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.

За своєю правовою природою принцип вичерпання прав на об'єкти ІВ втілює межу здійснення належних правовласнику виключних майнових прав, і це обмеження перебуває у прямому зв'язку з призначенням конкретного об'єкта ІВ та допустимими цілями використання виключних майнових прав. Зазначені обмеження, встановлені нормами про дію принципу вичерпання виключних майнових прав, забезпечують справедливий баланс між інтересами правовласника на нематеріальний об'єкт та інтересами споживачів продуктів, в яких матеріалізовано нематеріальний результат інтелектуальної, творчої діяльності.

Профільними законами встановлено виключення з дії принципу вичерпання виключних майнових прав, коли це обумовлено необхідністю посиленого захисту інтересів правовласника або суспільства.

Цілу низку виключень передбачено нормами авторського права та суміжних прав.

Так, статтею 15 Закону України “Про авторське право і суміжні права” визначено, що право здавання творів у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно за особою, яка має авторське право.

Статтею 27 цього Закону встановлено право слідування, за яким автор твору образотворчого мистецтва, а у разі його смерті — спадкоємці впродовж строку дії авторського права 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.

Статтею 39 передбачено: “У разі коли виконавець під час першої фіксації виконання безпосередньо дозволить виробнику фонограми чи виробнику відеограми її подальше відтворення, вважається, що виконавець передав виробнику фонограми чи виробнику відеограми виключне право на розповсюдження фонограм, відеограм і їх примірників способом першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння, а також способом здавання у майновий найм, комерційний прокат та іншої передачі. При цьому виконавець зберігає право на одержання справедливої винагороди за зазначені види використання свого виконання через організації колективного управління або іншим способом.

Статтею 40 визначено: “Якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені виробником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний оборот шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати йому винагороди. Проте й у цьому випадку право здавання таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно правом виробника фонограми (відеограми)”.

Виключення з дії принципу вичерпання виключних майнових прав поширено законодавцем і на власників торговельних марок у випадках, коли ці власники заперечують проти використання торговельних марок у зв'язку з погіршенням якості товарів, що ними марковані. Вказане виключення зумовлено гарантійною функцією товарних знаків для споживачів зазначених продуктів.

1.7.3. Виключні майнові права промислової власності мають територіальні обмеження, тобто, як правило, ці майнові права є чинними лише на території країни походження від-

повідного об'єкта ІВ. Для об'єктів права промислової власності властива наявність територіального принципу охорони, за яким виключне майнове право на такий об'єкт дійсне лише в межах держави, де його було отримано. Так, згідно зі статтею 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року знак, який належним чином зареєстрований у будь-якій країні Союзу, розглядається як незалежний від знаків, зареєстрованих в інших країнах Союзу, включаючи країну походження. Отримати правову охорону на об'єкти права промислової власності в інших країнах можливо лише в порядку, передбаченому міжнародними договорами та внутрішнім законодавством відповідної країни. Деяким виключенням можна вважати лише охорону добре відомих знаків на підставі положень статті 6 bis Паризької конвенції.

На відміну від об'єктів промислової власності законодавство більшості країн світу, включаючи Україну, які приєдналися до Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів 1886 року, надають іноземним суб'єктам авторського права національний режим, відповідно до якого твори, що з'явилися в одній з країн – членів Союзу, мають одержувати в усіх інших країнах-членах таку саму охорону, яку ці країни надають своїм власним громадянам. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року закріпила принцип національного режиму охорони авторських прав. Також національний режим охорони для іноземних суб'єктів суміжних прав надано і Римською конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 1961 року.

1.8. Суб'єкти права інтелектуальної власності

Згідно зі статтею 421 Цивільного кодексу України (ЦК) суб'єктами права інтелектуальної власності або інакше *правоволодільцями* 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 цього Кодексу, іншого закону чи договору.

За загальним правилом первинним суб'єктом права ІВ є творець (творці) нематеріального об'єкта. Проте первинним суб'єктом прав ІВ на засоби індивідуалізації є правоволодільці, тобто особи, які отримали права на них згідно з вимогами ЦК та відповідних профільних законів. Це пояснюється тим, що, на відміну від інших нематеріальних об'єктів, засоби індивідуалізації не є результатами творчої діяльності, а лише прирівнюються до них.

На підставі закону чи договору майнові права ІВ можуть переходити до інших осіб, які в цих випадках стають похідними суб'єктами права інтелектуальної власності. Так, особисті немайнові права ІВ на нематеріальний об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права ІВ на такий об'єкт можуть належати його роботодавцеві. Майнові права ІВ на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та його роботодавцеві спільно, якщо інше не встановлено договором. Аналогічно регулюються відносини між творцем та замовником нематеріального об'єкта.

1.9. Оборот майнових прав інтелектуальної власності

Цивільним законодавством України передбачений досить широкий спектр правових інструментів для обороту прав на результати інтелектуальної діяльності. Майнові права ІВ можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав ІВ можуть бути визначені договором, який укладається за правилами, визначеними ЦК чи профільними законами. Законодавцем сконструйовано такі види договорів для розпоряджання майновими правами ІВ:

1. Ліцензія на використання об'єкта права ІВ.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

2. Ліцензійний договір;

3. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права ІВ;

4. Договір про передання виключних майнових прав ІВ;

5. Інший договір щодо розпоряджання майновими правами;

6. Договір комерційної концесії (Франчайзинг).

Усі ці види договорів укладаються у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами ІВ такий договір є нікчемним.

Слід також мати на увазі, що однією із загальних засад цивільного законодавства є свобода договору і згідно з положеннями статті 6 ЦК:

1) сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства;

2) сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами;

3) сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Патент за своєю юридичною природою є оборотоздатним документом (хоча деякі види патентів є обмежено оборотоздатними чи взагалі вилучені з цивільного обороту). Тому є юридично допустимими договори про відчуження патентів на об'єкти промислової власності, які є оборотоздатними. У цих випадках правонаступник стає володільцем патенту.

1.10. Система засобів захисту права інтелектуальної власності

Порушення права ІВ, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену ЦК, профільними законами чи договором. Цивільним законодавством України правовласникам нематеріальних об'єктів надано достатньо широкий спектр способів для захисту порушеного права чи інтересу. Крім універсальних способів захисту, визначених у статті 16 ЦК, цей Кодекс у статті 432 передбачає також спеціальні засоби захисту права ІВ судом.

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема про:

- 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права ІВ та збереження відповідних доказів;
- 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права ІВ;
- 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права ІВ та знищення таких товарів;

- 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права ІВ або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;
- 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права ІВ. 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 ІВ та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Для забезпечення доказової бази проти порушників прав ІВ та припинення порушень прав ІВ Господарським процесуальним кодексом передбачено у Розділі V-1 (статті 43-1 – 43-10) можливість вжиття господарськими судами запобіжних заходів за заявою правовласників нематеріальних об'єктів ще до подання ними відповідного позову.

Запобіжні заходи включають:

- 1) витребування доказів;
- 2) огляд приміщень, у яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав;
- 3) накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб.

Крім того, профільними законами передбачено судові способи захисту прав ІВ згідно з юридичною природою відповідних нематеріальних об'єктів.

1.11. Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні

Для організаційного забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні створено Державну систему правової охорони інтелектуальної власності, що складається з Установи і сукупності експертних, наукових, освітніх,

інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.

На даний час функції Установи щодо більшості об'єктів права промислової власності (крім сортів рослин та порід тварин) здійснює Державна служба інтелектуальної власності України (далі – Державна служба). Державна служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України. Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. Нормативною основою діяльності Державної служби є закони України та Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 436/2011 “Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України”.

Основним завданням Державної служби є реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності. Державна служба відповідно до покладеного на неї завдання:

- 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;
- 2) організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідчення на об'єкти права інтелектуальної власності;
- 3) здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;
- 4) визначає уповноважені заклади експертизи та доручає їм проведення експертизи заявок;
- 5) веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

- 6) організовує проведення перевірок суб'єктів господарювання на предмет дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності;
- 7) аналізує стан дотримання суб'єктами господарювання всіх форм власності вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;
- 8) здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;
- 9) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
- 10) організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;
- 11) видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності;
- 12) 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 норм законодавства України з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;
- 13) забезпечує облік організацій колективного управління, визначає уповноважені організації колективного управління, здійснює аналіз їх діяльності, знімає з обліку організації колективного управління, виключає з реєстрів організації колективного управління та уповноважені організації колективного управління, анулює відповідні свідоцтва;
- 14) запроваджує заходи щодо розвитку системи збору та розподілу винагороди за використання об'єктів права інтелектуальної власності та/або суміжних прав;
- 15) запроваджує заходи, пов'язані із забезпеченням відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників, що

- містять об'єкти права інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками та веденням Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок;
- 16) ліцензує виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 - 17) забезпечує присвоєння та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що експортуються, або матриці, що імпортуються;
 - 18) видає документи для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України;
 - 19) погоджує видачу державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування аудіовізуальної продукції щодо дотримання авторського права і суміжних прав;
 - 20) запроваджує заходи з легалізації комп'ютерних програм та правомірного їх використання;
 - 21) веде реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення;
 - 22) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб'єктами господарювання всіх форм власності вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;
 - 23) здійснює управління об'єктами державної власності;
 - 24) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Державну службу Президентом України.

У складі Державної служби діє Апеляційна палата — колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції Законами про охорону прав на об'єкти промислової власності.

Державна служба забезпечує систему експертизи заявок на об'єкти промислової власності, для чого в сфері її управління функціонує Державне підприємство “Український інститут промислової власності” (далі — Інститут). Інститут є уповноваженим Державною службою державним закладом експер-

тизи. Головними завданнями Інституту є: прийом заявок на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності, проведення експертизи заявок на об'єкти промислової власності на відповідність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійснення державної реєстрації об'єктів промислової власності і змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей.

У Державну систему правової охорони інтелектуальної власності в Україні також входять філія Інституту “Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг”, Державне підприємство “Українське агентство з авторських та суміжних прав”, Державне підприємство “Інтелзахист” та Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в місті Києві.

1.12. Інститут патентних повірених

Для охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні створено інститут представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Патентний повірений надає особам, яких він представляє, допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у Державній службі, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

Державна служба інтелектуальної власності здійснює атестацію представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та веде їх Державний реєстр. Патентному повіреному, внесеному до Державного реєстру, присвоюється реєстраційний номер. Державна служба інтелектуальної власності забезпечує публікацію відомостей про патентних повірених, внесених до Державного реєстру, в офіційному бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє. Це доручення засвідчується договором, довіреністю або іншим документом, що підтверджує його повноваження. 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.

Патентний повірений є незалежним під час виконання професійних обов'язків і повинен керуватись у своїй діяльності законодавством України та Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545.

Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє, виконувати всі пов'язані з цим дії у відносинах з Державною службою інтелектуальної власності, 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.

Патентний повірений зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки і додержуватися вимог законодавства, захищати інтереси особи, яку він представляє.

Патентний повірений зобов'язаний 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.

Патентний повірений зобов'язаний відмовитися від надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути використані у справі, в якій він вже представ- ляв або консультував іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений.

Патентний повірений може 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.

Аналогічний правовий статус мають представники 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. Але вони керують- ся у своїй діяльності вимогами Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” та Положенням, затвердженим поста- новою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1183.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883 рік).
2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 року з под. змінами.
3. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року.
4. Конвенція, що заснувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності. Укладена 14 липня 1967 року у Стокгольмі // Інте- лектуальна власність. — 1998. — № 1. — С. 51–62.
5. Договір ВОІВ про авторське право від 20 грудня 1996 року.
6. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, ви- робників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року (Римська конвенція 1961 року).
7. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від неза- конного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року.
8. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.

9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
10. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV з под. змінами.
11. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII з под. змінами.
12. Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII “Про авторське право і суміжні права” з под. змінами.
13. Закон України від 10 квітня 2008 року № 250-VI “Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі”.
14. Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 436/2011 “Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України”.
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 “Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)” з под. змінами.
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 року № 412 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 року № 543 “Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1183 “Про заходи щодо реалізації Закону України “Про охорону прав на сорти рослин”” з под. змінами.

Судова практика

1. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” з под. змінами.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. Андрощук Г. О., Довгий С. О., Дроб’язко В. С., Жаров В. О., Захарченко Т. Г. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади

- та практика: Наук.-практ. вид.: У 4 т. / Академія правових наук України; Державне патентне відомство України / О. Д. Святоцький (ред.), В. О. Жаров (ред.) — К. : Вид. дім “Ін Юре”, 1999. Т. 3: Промислова власність. — К. : Вид. дім “Ін Юре”, 1999 — 656 с.
2. *Боденхаузен Г.* Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Пер. с фр. Н. Л. Тумановой. — М.: Прогресс, 1975.
 3. *Войниканис Е. А.* Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости / Е. А. Войниканис. — М.: ИД “Юриспруденция”, 2013. — 552 с.
 4. *Галлянтич М. К.* Промислова власність: правові засоби охорони та захисту / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва. — К., 2003. — 256 с.
 5. *Довгий С. О., Дроб’язко В. С., Жаров В. О., Захарченко Т. Г., Клявлин В. В.* Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук.-практ. вид.: У 4 т. / Академія правових наук України; Державне патентне відомство України / О. Д. Святоцький (ред.), С. О. Довгий (ред.) — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. Т. 1 : Право інтелектуальної власності. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 498 с.
 6. *Дозорцев В. А.* Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. / Исследовательский центр частного права — М.: Статут, 2003. — 415 с.
 7. *Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
 8. *Дроб’язко В. С., Міндул А. В., Орлюк О. П., Тверезенко О. О., Штефан О. О., Бутнік-Сіверський С. О., Крижна В. М., Коваленко Т. В., Крупчан О. О., Полуєтков І. Л.* Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: монографія / кол. авт.: Дроб’язко В. С. [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук О. П. Орлюк; Акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності / О. П. Орлюк (Ред.). — К. : Лазуріт-Поліграф, 2009. — 242 с.
 9. *Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки.* — Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 368 с.
 10. *Інтелектуальна власність: словник-довідник* / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміж-

- ні права / За ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб'язка. — Уклад.: В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 356 с.
11. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
 12. *Інтелектуальна* власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Ужгородський держ. ін-т інформатики, економіки і права / Ю. С. Шемшученко (заг. ред.), Ю. Л. Бошицький (заг. ред.) — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424 с.
 13. *Кохановська О.* Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні // *Право України*, 2011. — № 5. — С. 52–59.
 14. *Макода В.* Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // *Право України*. — 2012. — № 9. — С. 128–142.
 15. *Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Бутнік-Сіверський О. Б., Дроб'язко В. С., Крижна В. М.* Право інтелектуальної власності. Академічний курс: підручник для студ. вищих навч. закл. / Академія правових наук; НДІ інтелектуальної власності / О. П. Орлюк (ред.), О. Д. Святоцький (ред.). — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2007. — 696 с.
 16. *Орлюк О.* Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи // *Право України*. — 2011. — № 3. — С. 4–20.
 17. *Основи* інтелектуальної власності. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
 18. *Основи* правової охорони інтелектуальної власності в Україні / О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький (заг. ред.). — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 236 с.
 19. *Паладій М. В., Мироненко Н. М., Жаров В. О., Шевелева Т. М., Штефан О. О.* Право інтелектуальної власності: Наук.-практ. коментар до Цивільного кодексу України / Державний де-

партамент інтелектуальної власності; АПН України; Інститут приватного права і підприємництва / М. В. Паладій (заг. ред.). — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 432 с.

20. *Підпригора О. А., Святоцький О. Д., Дроб'язко В. С., Крайнев П. П., Мельник О. М.* Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Підпригора (заг. ред.), О. Д. Святоцький (заг. ред.). — К. : Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 235 с.
21. *Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького.* — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
22. *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіці: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін.* — К.: Вид. дім “Слово”, 2006. — 1104 с.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

- 2.1. Концепції охорони прав авторів на їх твори
- 2.2. Критерії охороноспроможності за авторським правом
- 2.3. Коло об'єктів авторського права
- 2.4. Суб'єкти авторського права
- 2.5. Особисті немайнові права та майнові права автора на твір
- 2.6. Випадки обмеження виключних майнових прав авторів
- 2.7. Строк чинності майнових прав авторів
- 2.8. Обороти майнових авторських прав. Моделі та форми авторської винагороди

2.1. Концепції охорони прав авторів на їх твори

У юридичній доктрині існують дві різні концепції охорони прав авторів на їх твори, а саме *“авторське право”* та *“copyright”*, які тією чи іншою мірою реалізуються у законодавстві країн сучасного світу.

У країнах загального права охорона прав авторів ґрунтується на концепції *copyright*, яка веде свій родовід від Статуту королеви Анни 1710 року і де основний наголос робиться на опрацюванні майнових прав авторів та комерційному використанні їх творів. Цією концепцією закріплюються монопольні права авторів на копіювання творів та отримання зиску від реалізації їх примірників. Первинним правовласником за цією концепцією може бути не лише автор, але й його роботодавець чи замовник, якщо твір створено у порядку, відповідно до трудового договору чи замовлення. *Copyright* майже не звертає уваги на ознаки оригінальності твору, тому отримати правовий захист можуть об'єкти, які не є результатом творчої діяльності.

Концепція авторського права веде своє походження від декретів Великої французької революції, де основну увагу

було приділено особистим немайновим правам авторів (право авторства, право на недоторканність твору тощо). Ця концепція отримала визнання та була реалізована в законодавстві усіх країн континентальної Європи ще у першій половині XIX століття. Авторське право на чільне місце ставить особисті немайнові права, метою використання яких автором є визнання суспільством його творчого здобутку. Тому захисту підлягають лише ті твори, які мають ознаки оригінальності творчої праці автора. На відміну від Copyright, фіксування творів на матеріальному носії не є обов'язковою умовою для надання юридичного захисту авторським правом, а отже об'єктами авторського права є, наприклад, хореографічні постановки, пантоміми тощо.

Основні міжнародно-правові документи з охорони прав авторів базуються саме на концепції авторського права. До їх кола відносяться, зокрема, Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів у редакції Паризького Акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року, Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року, Договір ВОІВ про авторське право 1996 року, Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав від 24 вересня 1993 року.

В основу законодавства України про охорону прав авторів покладено концепцію авторського права, і вітчизняне законодавство про авторське право відтворює принципові положення зазначених міжнародно-правових документів. До кола законодавчих актів України про авторське право слід віднести в першу чергу Главу 36 ЦК (статті 433–448) та Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII “Про авторське право і суміжні права” з подальшими змінами. Крім того, окремі норми з авторського права містяться й в інших законах України, наприклад, “Про архітектурну діяльність” (статті 29–31), “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (стаття 26), “Про видавничу справу” (статті 17, 20), “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” (стаття 9), “Про кінематографію” (статті 3, 4, 7, 10–17) тощо.

Потреба в авторському праві зумовлена необхідністю у стимулюванні процесу творчості і доведенні результатів творчої діяльності до максимально широкого кола споживачів інтелектуальної продукції. Без охорони прав авторів суспільство не спроможне забезпечити науковий і культурний прогрес.

2.2. Критерії охороноспроможності за авторським правом

Авторське право становить одну зі складових частин права ІВ. Об'єкти, що охороняються авторським правом, належать до таких галузей творчої діяльності людини, як наука, література, мистецтво. Літературні та художні твори, комп'ютерні програми, бази даних та інші твори узагальнено визначені об'єктами авторського права у чинному законодавстві України. Проте охорона авторським правом надається не усім творам, а лише тим, що відповідають встановленим *критеріям охороноспроможності*.

Авторське право виникає в силу факту створення інтелектуальною творчою працею автора або співавторів твору науки, літератури і мистецтва. Твір вважається створеним з моменту первинного надання йому будь-якої об'єктивної форми з урахуванням суті твору. Твір вважається вираженням в об'єктивній формі, якщо він сприймається органами чуттів людини, включаючи використання технічних засобів спостереження: мікроскоп, лупа тощо, та може бути відтворений. Способами вираження твору можуть бути письмова, усна, електронна, аудіо або відеозапис, зображення на будь-якому матеріальному носії, об'ємно-просторова композиція (діорама, скульптура, макет, архітектурний об'єкт).

Для охорони твору авторським правом виключне значення має його *форма*, а не змістовне наповнення форми. У статті 2 Договору ВОІВ про авторське право від 20 грудня 1996 року визначено, що охорона авторських прав поширюється на форму вираження, а не на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі. Творчість, що охороняється

авторським правом, є творчість у виборі і компонованні слів, композиції музичних нот, кольорів, форм тощо. Самі ідеї, думки, концепції, закладені у творі, не обов'язково можуть бути новими, однак спосіб їх вираження завжди має бути оригінальним. Тому авторське право не поширюється на ідеї, теорії, принципи, процеси, процедури, системи, методи діяльності або математичні концепції як такі, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Під охороною авторським правом може бути лише форма втілення ідеї, концепції, але не сама ідея.

Об'єктом авторського права можуть бути лише *оригінальні* твори, тобто ті, у яких творчістю автора створено щось нове, досі неповторне, унікальне. Якщо не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею. “З позиції авторського права *оригінальність* полягає у творчому й індивідуалізованому способі вираження твору, якою б незначною не була частка творчого внеску або індивідуалізації. Без цього мінімуму охорону не надають”¹. Так, твір не може бути копією твору іншого автора або точним його відтворенням з незначними текстуальними змінами, зробленими для маскування факту плагіату, тобто незаконного запозичення чужого твору (чи його частини) під своїм іменем або псевдонімом. “Наявність букввальних запозичень визнається плагіатом і позбавляє твір авторсько-правової охорони. Якщо ж запозичення з іншого твору мають не буквальний характер, а є результатом творчої переробки художніх образів або мови твору — з точки зору авторського права виникає новий об'єкт його правової охорони”². Отже, визначення оригінальності твору є питанням факту і у разі судового

¹ Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — С. 146.

² Більченко Є., Чурпіта Г. Плагіат у контексті міждисциплінарного підходу: діалог юридичної та культурологічної парадигм // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 4. — С. 30.

спору потребує експертного висновку літературознавців, мистецтвознавців тощо залежно від галузі творчої діяльності. В рекомендаційних роз'ясненнях Пленуму Вищого господарського суду України визначено:

“Для роз'яснення питання про можливе використання чужого твору без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), зокрема, у формі плагіату ... у сфері авторського права і (або) суміжних прав, судам необхідно призначати судову експертизу і доручати її проведення спеціалістам у галузі літературознавства, мистецтвознавства тощо залежно від об'єкта авторського права... У розгляді справ про порушення авторських ... прав судовому експерту можуть бути орієнтовно поставлені для роз'яснення такі питання:

“Чи є текстовий матеріал (його фрагменти), розміщений (розміщені) у монографії, статті, брошурі або іншому виданні чи веб-сайті, повним чи частковим відтворенням літературного твору ..., авторські права на який належать ...”;

“Чи є зображення, розміщене на сторінці газети, журналу або іншому виданні чи веб-сайті, відтворенням фотографічного твору ..., авторські права на який належать ...”;

“Чи продемонстровано у передачі (програмі) організації мовлення, яку було трансльовано ..., літературний, музичний, аудіовізуальний ... твір або його фрагменти, авторські права на який (які) належать ... (пункт 2.3)”³.

Як твір в цілому, так і його окрема частина, зокрема, оригінальна назва твору, що можуть використовуватись самостійно, відповідають критеріям охороноспроможності за авторським правом, а отже, є його об'єктами. Пленум Верховного Суду України роз'яснив, що “...назва твору, фрази, словосполучення та інші частини твору, які можуть використовуватися самостійно, підлягають охороні як об'єкт авторського права тільки у тому випадку, коли вони є результатом творчої

³ Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 5 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності”.

діяльності автора і є оригінальними”⁴. У рекомендаціях Вищого господарського суду України для судів визначено: “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 статтею 41 ГПК призначити відповідну судову експертизу”⁵.

Твори охороняються авторським правом без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх якості чи цінності для суспільства, призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо), ступеня завершеності, оприлюднення.

Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом. Цей знак складається з таких елементів: латинська літера “с”, обведена колом, — ©; ім’я особи, яка має авторське право; рік першої публікації твору. Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору.

2.3. Коло об’єктів авторського права

Коло конкретних об’єктів авторського права визначено у статті 433 ЦК та статті 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Редакція зазначених норм не збігається, а тому у визначенні кола об’єктів охорони авторським правом слід керуватися статтею 433 ЦК, оскільки Кодекс було прийнято законодавцем вже після ухвалення Закону. Згідно з вказаною нормою об’єктами авторського права є твори, а саме:

1) літературні та художні твори, зокрема:

⁴ Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 5 “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав” // Закон і Бізнес. — 2010. — 10–16 лип. — № 28.

⁵ Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуально власності” з под. змінами.

- романи, поеми, статті та інші письмові твори;
 - лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 - драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хо-реографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту);
 - аудіовізуальні твори;
 - твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;
 - фотографічні твори;
 - твори ужиткового мистецтва;
 - ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
 - переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів;
 - збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
- 2) комп'ютерні програми;
 - 3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
 - 4) інші твори.

Перелік об'єктів авторського права, закріплений у статті 433 ЦК, не є вичерпним, правова охорона може надаватись й іншим категоріям творів, що мають ознаку оригінальності.

У статті 433 ЦК та статті 10 Закону України “Про авторське право і суміжні права” передбачено коло творів, які не охороняються авторським правом. Нормою цього Кодексу передбачено, що не є об'єктами авторського права:

- 1) акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади;
- 2) державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади;
- 3) повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації;
- 4) інші твори, *встановлені законом.*

Тому стаття 10 Закону України “Про авторське право і суміжні права” не суперечить положенням статті 433 ЦК, а доповнює перелік творів, які не є об’єктами авторського права, такими результатами інтелектуальної діяльності, як твори народної творчості (фольклор); символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій; 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).

Разом з тим деякі з цих перелічених об’єктів мають свої особливості.

Наприклад, розклад телерадіопередач як такий не є об’єктом авторського права. Проте 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. У такому випадку правовому захистові підлягає право на твір у цілому та на відповідні його елементи, які містять ознаки твору як об’єкта авторського права, тобто ознаки оригінальності та творчого характеру. Проте це не перешкоджає використанню розкладу телерадіопередач як такого без зазначених елементів й за відсутності дозволу його автора.

Проекти офіційних символів і знаків до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються авторським правом.

Твори, створені в результаті перекладу, адаптації, аранжування або іншої переробки існуючих творів, відносяться до похідних творів, якщо при їх створенні була здійснена творча переробка або творчий переклад іншого існуючого твору. Переклад, аранжування, оркестрування, переробка, пародія, адаптація тощо засновані на якомусь попередньому творі і тому мають залежний від базового твору характер. Не має значення, чи охороняється базовий твір авторським правом. У разі якщо

базовий твір охороняється авторським правом, творці похідного твору мають отримати дозвіл автора базового твору на його відповідну переробку, бо інакше закон не визнає авторського права на похідний твір.

Авторське право перекладачів і/або авторів інших похідних творів не перешкоджає іншим особам здійснювати свої переклади і переробки тих самих творів. Автору твору належить виключне право дозволяти як перекладати його твір, так і випускати у світ переклади творів (частина перша статті V Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року).

До похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами аудіовізуальних творів.

Об'єктами авторського права, що охороняється законом, також є *складені твори*, тобто твори що об'єднують низку самостійних творів і як такі становлять упорядковану сукупність окремих творів. Такими творами можуть бути збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії, антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добром або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини. Оригінальність складеного твору полягає у творчому компонуванні самостійних творів. Упорядник набуває авторське право на збірник, але не має прав на твори, що входять до складу збірника, крім випадків, коли він є автором одного або деяких з них. Для включення до збірника самостійних творів необхідною умовою є згода їх авторів на це. Винятком з цього правила є використання в газетах, журналах та інших періодичних виданнях творів авторів, які перебувають у трудових (службових) відносинах з видавцем, який володіє майновими правами на службовий твір автора.

Автори творів, включених до складеного твору, мають право використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено договором щодо розпоря-

дження майновими правами інтелектуальної власності з упорядником збірника.

Авторське право упорядника збірника не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір або розташування тих самих творів і/або інших даних для створення своїх творів.

Виключні права на використання енциклопедій, енциклопедичних словників, періодичних збірників, збірників наукових праць, газет, журналів та інших періодичних видань належать видавцям, проте автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому, якщо інше не передбачено договором.

Компіляції даних (бази даних), які об'єднують раніше створені твори, що охороняються авторським правом, є різновидом складеного твору, а тому володілець бази має авторські права упорядника збірника творів. У випадках, коли компіляції даних є сукупністю творів, які не охороняються авторським правом, такі твори вільно включаються до компіляційного твору. Якщо ж бази даних становлять композицію власної документарної бази володільца, то на такі композиції у повній мірі поширюється авторське право володільца бази даних без жодних винятків.

Відповідно до статті 4 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності (1996) про авторське право комп'ютерні програми охороняються як літературні твори в розумінні статті 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Згідно зі статтею 18 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та частиною четвертою статті 433 Цивільного кодексу комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Отже, авторсько-правова охорона комп'ютерних програм в Україні є на даний час законодавчо встановленою формою охорони.

Закріплення у законі авторсько-правової охорони комп'ютерних програм означає, що охороняється виключно форма чи спосіб їх вираження. Наприклад, у Директиві

№ 2009/24/ЄС Європейського парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про правову охорону комп'ютерних програм прямо визначено: “Правову охорону, відповідно до цієї Директиви, буде надано вираженню комп'ютерної програми у будь-якій формі. Ідеї і принципи, що лежать в основі будь-якої частини комп'ютерної програми, у тому числі й в основі її інтерфейсів, згідно з цією директивою, не охороняються авторським правом” (пункт 2 статті 1). Проте захист комп'ютерних програм авторським правом, на думку багатьох фахівців, не відповідає їх природі. Авторським правом охороняється виключно форма вираження базової ідеї (символьний код) і залишаються без охорони функції, алгоритм, спосіб представлення даних і методологія вирішення завдань комп'ютерної програми, що не дозволяє оптимально захищати інтереси творців цих програм. Тому не виключено, що в майбутньому може бути запроваджено патентну чи спеціальну (*sui generis*) форми охорони комп'ютерних програм⁶.

2.4 Суб'єкти авторського права

Суб'єкти авторського права поділяються на первинних та похідних. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Автором визначається не лише творець оригінального твору, а й творці похідних творів.

До похідних суб'єктів авторського права відносяться особи, які набули авторських прав відповідно до договору чи закону: спадкоємці та інші правонаступники авторів, роботодавці як суб'єкти майнових прав на службові твори своїх найманих робітників, замовники як суб'єкти майнових прав

⁶ Більш докладно про науковий дискурс щодо правової охорони комп'ютерних програм див.: Войничанис Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. — С. 278 – 288.

на замовлений у авторів твір, організації колективного управління майновими правами авторів.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення. Проте в доктрині авторського права та законодавстві виділяють форми роздільного і нероздільного співавторства.

При нероздільному співавторстві частини твору, створеного співавторами, не мають самостійного значення і не можуть бути відокремлені від єдиного за своїм змістом твору, наприклад, коли автори спільно формулювали усі складові твору. Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то жоден зі співавторів або спадкоємців будь-якого співавтора не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору.

У випадках роздільного співавторства частина твору, створеного окремо одним зі співавторів, визнається такою, що має самостійне значення, якщо вона може бути використана незалежно від інших частин цього твору. Кожен зі співавторів зберігає своє авторське право на створену ним частину твору, яка має самостійне значення. Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких має самостійне значення, то кожен зі співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено договором між співавторами.

Розрізнення роздільного і нероздільного співавторства дає змогу на справедливій основі максимально точно і найбільш ефективно охороняти індивідуальні інтереси співавторів.

До категорії співавторства відноситься також авторське право на інтерв'ю. Співавторами інтерв'ю є особа, яка дала інтерв'ю, та особа, яка його взяла (інтерв'юєр). Опублікування запису інтерв'ю допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв'ю. Відповідно до журналістської практики зазначене

співавторство закріплюється підписом інтерв'юєра та візою особи, яка дала інтерв'ю. За формою можливі індивідуальні та колективні інтерв'ю (прямі лінії, що організуються редакціями ЗМІ). Фахівцями висловлюються суперечливі думки щодо можливості віднесення прес-конференцій до кола колективних інтерв'ю⁷.

Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У разі відсутності такого договору авторське право на твір здійснюється всіма співавторами спільно.

Особи, які надали автору лише технічну допомогу (друк, коректування тощо), не можуть визнаватися співавторами твору.

2.5. Особисті немайнові права та майнові права автора на твір

Авторське право за своєю сутністю поєднує можливості для автора з одного боку реалізувати свій потенціал творця інтелектуального продукту і отримати визнання суспільством його творчого доробку, а з другого — отримати економічну вигоду і задовольнити свій матеріальний інтерес шляхом комерціалізації інтелектуального продукту. Тому змістом авторського права є сукупність прав, наданих автору твору для здійснення цих можливостей, які традиційно поділяються на особисті немайнові та майнові права на твір.

2.5.1. Особисті немайнові права на твір закріплюють зв'язок особистості автора з його твором, а тому зазначена категорія прав може належати виключно первинним суб'єктам авторського права. Статтями 423 та 438 ЦК, статтею 14 Закону України “Про авторське право і суміжні права” визначено досить широке коло особистих немайнових прав авторів. До цього кола відносяться:

⁷ *Валяєва О.* Авторсько-правова природа інтерв'ю // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 8. — С. 109.

- 1) *право на авторство*, тобто право вимагати визнання особи автором твору, а також право заперечувати авторство на твір, який створений іншою особою, та протидіяти зазначенню удаваного авторства;
- 2) *право на недоторканність твору*, тобто право 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;
- 3) *право на авторське ім'я*, тобто право автора вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;
- 4) *право на авторську анонімність*, тобто право зазначити і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках або забороняти зазначення імені автора у зв'язку з використанням твору.

До кола немайнових прав авторів також відносять *право на присвячення твору* та *право на номінацію твору*.

Ю. Капіца зазначає: "...діючий Закон України "Про авторське право і суміжні права" не містить особистого немайнового *права автора на оприлюднення твору*, при цьому воно існує у доктрині та визначено законами про авторське право низки європейських країн континентального права"⁸.

Крім цього кола особистих немайнових прав, якими володіють автори усіх видів творів, для авторів творів образотворчого мистецтва передбачено право доступу до свого твору навіть після його передачі у власність іншій особі. Автор має право вимагати доступу до цього твору з метою його використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів, карток, переробок тощо) за умови, що це не порушує законні права та інтереси власника твору образотворчого мистецтва. Власник не може відмовити автору в доступі до твору без достатніх підстав. При цьому від власника твору не можна вимагати доставки твору авторові.

⁸ *Капіца Ю. М.* Авторське право і суміжні права в Європі. — С. 38.

Автори письмових творів мають особисте немайнове право на депонування рукопису.

Особисті немайнові права не можуть відчужуватись (передаватись) без жодних винятків. Особисті немайнові права автора не залежать від майнових прав. Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів встановлено, що незалежно від майнових прав автора і навіть після відступлення цих прав він має право вимагати визнання свого авторства на твір і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні цього твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, здатному завдати шкоди честі або репутації автора [Стаття 6 bis (1)].

Особисті немайнові права автора охороняються безстроково. Відповідно до припису статті 268 ЦК на вимоги про захист особистих немайнових прав авторів не поширюється позовна давність. У разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого уповноваження недоторканність твору охороняється похідними суб'єктами авторського права — спадкоємцями автора, а також іншими заінтересованими особами.

2.5.2. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом. Майнові права автора можуть бути об'єктом цивільного обороту і передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями чинного законодавства, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права. ЦК передбачено невичерпний перелік майнових прав на твір (стаття 440).

Майнові права на твір поділяються на виключні і невиключні. У чинному законодавстві України про авторське право знайшла негативне відображення суперечка науковців щодо визначення кола виключних і невиключних майнових прав авторів. Так, Законом України “Про авторське право та суміжні права” до кола виключних віднесено не лише право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами, але й право на використання твору, тоді як ЦК визначено як

виключні лише право дозволяти використання твору та право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання. Оскільки ЦК є основним актом цивільного законодавства України і його було ухвалено вже після зазначеного Закону, слід у випадках викладеної колізії керуватись приписами ЦК.

Невиключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

Виключне право — це основне майнове право автора на видачу лише цим суб'єктом авторського права дозволу чи заборони на використання твору іншим особам будь-яким способом та в межах строку, встановленого законом. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти опублікування (випуск у світ); відтворення творів будь-яким способом та у будь-якій формі; 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, баз даних, 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.

Цей перелік авторських майнових прав не є вичерпним.

Так, за невідчужуваним правом слідування автор, а у разі його смерті — спадкоємці впродовж строку дії авторського права мають невідчужуване право на одержання грошової суми 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.

Автор проекту твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва має виключне право на участь у подальшій його реалізації, якщо інше не передбачено умовами договору із замовником (забудовником) або юридичною чи фізичною особою, де або в якій він працює, а також на внесення змін до не завершеного будівництвом чи збудованого твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва у разі зміни його функціонального призначення чи реконструкції.

Розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є їх відтворенням, і тому таке розміщення є правомірним лише з дозволу автора чи іншої особи, яка має авторське право. Якщо у зв'язку з розміщенням твору у мережі Інтернет порушуються майнові права суб'єкта авторського права, то це дає підстави для судового захисту авторського права. Дані про власника веб-сайта можуть бути витребувані відповідно до процесуального законодавства в адміністратора системи реєстрації та обліку доменних назв та адреси українського сегмента мережі Інтернет.

Договором ВОІВ про авторське право від 20 грудня 1996 р. встановлено, що ніщо в цьому Договорі не впливає на свободу Договірних Сторін визначати, якщо вони існують, умови, за яких вичерпання майнового права на твір застосовується після першого продажу або іншої передачі права власності на

оригінал або примірник твору з дозволу автора (стаття 6 (1)). В українському законодавстві для майнових прав на твір обмежено діє принцип їх вичерпання. Якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний оборот шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в оборот шляхом продажу, дарування тощо вже без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди.

З цього правила є два винятки. За першим винятком право здавання у майновий найм чи комерційний прокат примірників твору залишається виключно за особою, яка має авторське право. Другим винятком є вже зазначене право слідування, яке стосується виключно оригіналів художніх твору чи оригіналів рукописів літературних творів⁹.

2.6. Випадки обмеження виключних майнових прав авторів

Використання твору за загальним правилом здійснюється лише за згодою автора і з виплатою йому авторської винагороди. У пункті 1 статті 9 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів закріплено, що автори літературних і художніх творів охороняються цією Конвенцією, користуються виключним правом дозволяти відтворення цих творів будь-яким чином і в будь-якій формі. Усі сучасні закони містять норму, що реалізує цей принцип.

Проте якщо потреби суспільства перевищують індивідуальні інтереси авторів у конкретних, визначених випадках, допускається обмеження їх виключних прав. У пункті 2 статті 9 Бернської конвенції передбачено, що за законодавством країн Союзу зберігається право дозволяти відтворення таких творів у певних особливих випадках за умови, що таке відтво-

⁹ *Report on the Work of Main Committee I (Substantive Provisions of the Berne Convention: Article 1 to 20) // Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm, June 11 – July 14, 1967, Geneva, WPO, 1971. Vol. II. P. 1145–1146.*

рення не завдає шкоди нормальному використанню твору і не зачіпає будь-яким необґрунтованим способом законні інтереси автора. Цей припис визначає так званий триступневий тест, яким мають керуватись держави у разі обмеження ними виключних майнових прав авторів. Правила цього тесту поширюються на будь-які види обмеження виключних прав.

Триступневий тест було включено до Бернської конвенції стокгольмськими правками 1967 року. Автори цих правок надали тлумачення змісту триступневого тесту: “Якщо відтворення входить у конфлікт з нормальним використанням твору, то таке відтворення ніколи не може бути дозволено. Якщо відтворення не суперечить нормальному використанню твору, наступним кроком є розгляд питання про те, чи не заподіює воно безпідставної шкоди законним інтересам автора. І лише якщо цього не виникає, то у деяких особливих випадках можна ввести примусову ліцензію на використання твору або надати твір у безплатне користування”.

2.6.1. Українським законодавцем визначено вичерпний перелік обмежень виключних майнових прав авторів у статті 444 ЦК та статтях 21–25 Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Цими нормами передбачено правила вільного використання творів, тобто використання твору певним способом без дозволу автора (чи особи, яка має авторське право) і без виплати йому авторської винагороди.

Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, що мають авторське право, безоплатно використаний будь-якою особою, але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення:

- 1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;

- 2) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою;
- 3) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;
- 4) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;
- 5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях;
- 6) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих;
- 7) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;
- 8) 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.

2.6.2. Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:

- 1) у разі коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи урив-

ки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитом фізичних осіб за умови, що:

- а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження;
 - б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;
- 2) у разі коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.

2.6.3. Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право:

- 1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;
- 2) репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли:
 - а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;
 - б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.

2.6.4. 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:

- 1) внести до комп'ютерної програми зміни (модифікації) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи, яка використовує ці програми, і вчинення дій, пов'язаних з функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її призначення, зокрема запис і збереження в пам'яті комп'ютера, а також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено угодою з автором чи іншою особою, яка має авторське право;
- 2) виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал комп'ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане непридатним для використання. При цьому копія комп'ютерної програми не може бути використана для інших цілей і має бути знищена у разі, якщо володіння примірником цієї комп'ютерної програми перестає бути правомірним;
- 3) декомпілювати комп'ютерну програму (перетворити її з об'єктного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації, необхідної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою комп'ютерною програмою, за дотримання таких умов:
 - а) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел;
 - б) зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до взаємодії;
 - в) інформація, одержана в результаті декомпіляції, може використовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії з іншими програмами, але не може передаватися іншим особам, крім випадків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії з іншими програмами, а також не може використовуватися для розроблення комп'ютерної програми, схожої на де-

компільовану комп'ютерну програму, або для вчинення будь-якої іншої дії, що порушує авторське право;

- 4) спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування комп'ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в її основі, за умови, що це робиться в процесі виконання будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, передачі чи запису в пам'ять (збереження) комп'ютерної програми.

2.6.5. 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, крім випадків, передбачених законом;
- в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і оригінальних творів образотворчого мистецтва, за винятком випадків, передбачених законом.

2.7. Строк чинності майнових прав авторів

Майнові права авторів обмежуються у часі, що є загальною властивістю для майнових прав на усі об'єкти ІВ. Термін охорони, наданий Бернською Конвенцією про охорону літературних і художніх творів, становить увесь час життя автора і п'ятдесят років після його смерті. Проте цією ж Конвенцією передбачено, що країни Союзу мають право встановлювати термін охорони майнових прав авторів, що перевищує цей термін.

Строк дії майнових прав автора на твір за чинним українським законодавством спливає через сімдесят років, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом. Це положення застосовується до твору в цілому незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле, чи складається із частин,

кожна з яких має самостійне значення. У разі коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору.

Авторське право на твори помертвено реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування.

Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права 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.

Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора.

2.8. Передання майнових авторських прав

Автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові авторські права будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передання майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформлюється авторським договором. Передання права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору.

За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір пев-

ним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.

За авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам. Права на використання твору, що передаються за авторським договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не передбачено передачі виключних прав на використання твору. Право на передачу будь-яким особам невиключних прав на використання творів мають організації колективного управління, яким суб'єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами.

Автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому чітко визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані. Договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов (строку дії договору; способу використання твору; території, на яку поширюється право, що передається; інших умов, щодо яких за вимогою однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди). Під способом використання твору розуміють конкретні права, що передаються

за авторським договором, тобто умова щодо обсягу прав, які передаються, складає сутність договору.

Частиною другою статті 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.

Договори про передання прав на використання творів укладаються у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо). Згідно з частиною другою статті 1107 Цивільного кодексу договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на твір укладається в письмовій формі. У разі недодержання письмової форми такий договір є нікчемним.

За загальним правилом автор має право на плату за використання його твору. Згідно з чинним законодавством України використовуються моделі прямих і побічних зборів авторської винагороди.

За моделлю прямих зборів винагорода визначається авторським договором у формі фіксованого платежу (паушального платежу) або відрахувань у вигляді відсотків за кожний проданий примірник чи від касової виручки за кожне використання твору (роялті) або з комбінованих платежів. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72.

За моделлю побічного збору авторської винагороди виплата винагороди здійснюється у формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і/або матеріальних носіїв виробниками і/або імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із за-

стосуванням яких можна здійснити відтворення творів, зафіксованих у фонограмах і відеограмах. Крім того, можливими є відрахування (відсотки) від вартості комунікаційних засобів або послуг.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 року з под. змінами.
2. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року.
3. Договір ВОІВ про авторське право від 20 грудня 1996 року.
4. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
5. Угода держав-учасниць СНД про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав від 24 вересня 1993 року.
6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
7. Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII “Про авторське право і суміжні права” з под. змінами.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1756 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір”.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72 “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав”.

Судова практика

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 5 “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав”.
2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 р. № 5 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності”.
3. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” з под. змінами.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. *Афанасьєва К. О.* Авторське право: Практик. посібник. — К.: Аттика, 2006. — 224 с.
2. *Більченко Є., Чурпіта Г.* Плагіат у контексті міждисциплінарного підходу: діалог юридичної та культурологічної парадигм // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 4. — С. 28–31.
3. *Богуславський М. М.* Вопросы авторского права в международных отношениях. — М.: Наука, 1973. — 336 с.
4. *Ваянова О.* Поняття про сутність комп'ютерних програм як об'єкта авторського права // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 7. — С. 20–23.
5. *Ваянова О.* Авторсько-правова природа інтерв'ю // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 8. — С. 108–109.
6. *Ващинець І.* Деякі проблеми реалізації права слідування за чинним законодавством України // Право України. — 2005. — № 3. — С. 76–79.
7. *Войниканис Е. А.* Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости / Е. А. Войниканис. — М.: ИД “Юриспруденция”, 2013. — 552 с.
8. *Довгий С. О., Дроб'язко В. С., Жаров В. О., Жуков В. І., Захарченко Т. Г.* Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук.-практ. вид.: У 4 т. / Академія правових наук України; Державне патентне відомство України / О. Д. Святоцький (ред.), В. С. Дроб'язко (ред.). — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. Т. 2: Авторське право і суміжні права. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 460 с.
9. *Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
10. *Жилінкова О.* Правова охорона телевізійного формату як об'єкта права інтелектуальної власності // Юридична Україна. — 2011. — № 5. — С. 57–62.
11. *Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика.* — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т. 2: Авторське право і суміжні права / С. О. Довгий, В. С. Дроб'язко, В. О. Жаров та ін. / За ред. Г. І. Миронюка, В. С. Дроб'язка. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 460 с.
12. *Інтелектуальна власність: словник-довідник* / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміж-

- ні права / За ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб'язка. — Уклад.: В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 356 с.
13. *Капіца Ю. М., Ступак С. К., Жувака О. В.* Авторське право і суміжні права в Європі: Монографія. — К.: Логос, 2012. — 696 с.
 14. *Коташевський О.* Порушення авторського права на комп'ютерну програму // Правовий тиждень. — 2008. — 13 січ. — С. 7, 10.
 15. *Крайнев П. П., Ковальова Н. М., Мельников М. В.* Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності / За ред. П. П. Крайнева. — Вінниця: ПП “Поліграфічний центр “Фенікс” ДІВП ВАТ “Інфракон” — “Інфракон-І”, 2008. — 376 с.
 16. *Мельников М.* Система захисту авторського права і суміжних прав // Інтелектуальний капітал. — 2003. — № 4. — С. 12–13.
 17. *Мельников М.* Форма і зміст твору в авторському праві // Право України. — 2004. — № 12. — С. 64–67.
 18. *Мельников М.* Визначення оригінальності в авторському праві // Інтелектуальний капітал. — 2005. — № 6. — С. 27–32.
 19. *Мельников М.* Зміст особистих немайнових прав в авторському праві // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2006. — № 2. — С. 35–39.
 20. *Мельников М.* Визначення поняття “твір” з позиції авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2006. — № 6. — С. 9–12.
 21. *Основи інтелектуальної власності.* — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
 22. *Пастухов О. М.* Авторське право в Інтернеті: Навч. посібник / Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності / О. А. Підпригора (відп. ред.). — К.: Школа, 2004. — 143 с.
 23. *Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького.* — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
 24. *Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М. В. Паладія,*

- Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 432 с.
25. *Тереженко О.* Проблеми захисту службових творів (креслень та технічної документації) // *Право України.* — 2003. — № 9. — С. 104–107.
 26. *Шишка Р. Б.* Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. — Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. — 367 с.
 27. *Штефан М. И.* Ответственность за нарушение авторских и смежных прав // *Предпринимательство, хозяйство и право.* — 1996. — № 9. — С. 32–35.
 28. *Штефан Е.* Droit d'auteur вместо copyright'a. // *Юридическая практика.* — № 52. — 2004. — 28 дек. — С. 13.
 29. *Штефан О.* Авторське право та сучасні комп'ютерні технології // *Право України.* — 2005. — № 2. — С. 99–102.
 30. *Штефан О. О.* Авторське право і суміжні права у рекламі: монографія / О. О. Штефан, А. С. Штефан; Акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. — К. : Лазурит-Поліграф, 2009. — 144 с.

СУМІЖНІ ПРАВА

- 3.1. *Поняття суміжних прав та їх об'єктів. Нормативна база про охорону суміжних прав*
- 3.2. *Суб'єкти суміжних прав*
- 3.3. *Суміжні права виконавців*
- 3.4. *Суміжні права виробників фонограм та відеограм*
- 3.5. *Суміжні права організацій мовлення на створені ними програми (передачі)*
- 3.6. *Випадки обмеження майнових прав суміжників*

3.1. Поняття суміжних прав та їх об'єктів. Нормативна база про охорону суміжних прав

Стрімкий науково-технічний прогрес у другій половині ХХ століття зумовив необхідність охорони прав тих суб'єктів, які своєю діяльністю доводять продукт творчості автора до відома широкої публіки або іншим способом поширюють, реалізують його твір. Права цих суб'єктів залежать від авторських прав, безпосередньо з ними пов'язані, а тому отримали назву суміжні права у сенсі суміжні до авторського права. У юридичній доктрині під суміжними правами розуміють права артистів, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення на результати їх діяльності. Об'єктами суміжних прав незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо, а також способу і форми їх вираження, є: виконання; фонограми; відеограми; передачі (програми) організацій мовлення. Тому існують чотири різновиди суміжних прав залежно від їх об'єкта: права виконавців на їх виконання, права виробників фонограм на їх фонограми, права виробників відеограм на їх відеограми, права організацій мовлення на їх програми (передачі).

Охорона суміжних прав вперше одержала міжнародне правове визнання в результаті прийняття 26 жовтня 1961 року в місті Римі Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

(Римська Конвенція 1961 року). В подальшому міжнародною спільнотою було ухвалено Конвенцію про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм від 29 жовтня 1971 року в місті Женева (Женевська Конвенція про фонограми), Конвенцію про розповсюдження несучих програми сигналів, які передаються через супутники, від 21 травня 1974 року в місті Брюссель (Брюссельська Конвенція про супутники) та прийняття Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми. Крім того, права суміжників охороняються і положеннями Угоди ТРІПС від 15 квітня 1994 року.

В Україні охорона суміжних прав здійснюється на підставі Глави 37 ЦК (статті 449–456) та Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ “Про авторське право і суміжні права” з подальшими змінами. Актами цивільного законодавства України відтворено основні положення міжнародно-правових документів про суміжні права.

3.2. Суб'єкти суміжних прав

Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. Суб'єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону. Ці суб'єкти є похідними. Особи, які здійснювали лише технічні функції у процесі виконання твору, виготовлення фонограм чи відеограм або здійснення передачі організації мовлення (освітлювачі, звукооформлювачі тощо), не набувають прав інтелектуальної власності на об'єкти суміжних прав.

Суміжне право виникає внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми, виробництва відеограми, оприлюднення передачі організації мовлення. Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається виконання будь-яких формальностей. Майнові права на об'єкти суміжних прав

можуть передаватися (відчужуватися) повністю або частково відповідно до договору чи закону.

Виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах та усіх їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах, або їх упаковках, можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з таких елементів: латинська літера “P”, обведена колом; імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) суміжні права; рік першої публікації фонограми (відеограми).

За відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми чи відеограми вважаються особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.

3.3. Суміжні права виконавців

Виконання означає представлення вже існуючого твору спеціальними творчими працівниками шляхом декламування, співу, танцю, диригування тощо. Виконавець — актор театру, кіно, цирку, оригінального жанру тощо, співак, музикант, танцюрист, конферансьє або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів. Внаслідок технічного прогресу стало можливим фіксувати результати виконавського мистецтва на матеріальних носіях, а отже зберігати та тиражувати не лише звуки, але й образи, зразки виконавської майстерності, що, з одного боку, породило так зване технологічне безробіття серед виконавців, оскільки вже не потрібно було вступати з ними у договірні відносини для виступу у живому виконанні чи прямому ефірі, а з другого — значно розширило можливості комерційного використання виконавської творчості.

Виконавець публічно представляє тим чи іншим способом чи в тій чи іншій формі авторський продукт для аудиторії, а тому охороняється його суміжне право на творчу інтерпретацію, розкриття змісту цього продукту. “Творчість виконавця виявляється лише в тому, що він за допомогою свого таланту та майстерності зміг передати той настрій, ту ідею, які вклав автор у свій твір”¹⁰. Саме результати цієї творчості стають об’єктом суміжного права на виконання.

Суміжне право на виконання виникає з моменту першого його здійснення. Виконавці здійснюють свої суміжні права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб’єктів авторського права.

Виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права:

- 1) вимагати визнання того, що він є виконавцем твору;
- 2) 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);
- 3) вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі та репутації.

Особисті немайнові права виконавців є невідчужуваними і охороняються безстроково.

До кола майнових прав виконавців відносяться право на використання об’єкта суміжних прав; виключне право дозволити використання об’єкта суміжних прав; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання.

Використанням виконання є:

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

¹⁰ Кравченко О. Правове регулювання суміжних прав виконавців // Підприємство, господарство і право. — 2005. — № 1. — С. 16.

- 2) записування (фіксування) виконання під час його здійснення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів;
- 3) пряме чи опосередковане відтворення запису виконання будь-яким способом та у будь-якій формі;
- 4) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника запису виконання;
- 5) оренда оригіналу чи примірника запису виконання;
- 6) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею.
- 7) інші дії, встановлені законом.

Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

- 1) публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір);
- 2) фіксацію у фонограмах чи відеограмах своїх раніше незафіксованих виконань;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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.

Майнові права виконавців можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору використання виконань, територія, на яку розповсюджуються передані права тощо. Визначені договором ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72.

У разі коли виконання використовується в аудіовізуальному творі, вважається, що виконавець передає організації, яка здійснює виробництво аудіовізуального твору, або продюсеру аудіовізуального твору всі майнові права на виконання, якщо інше не передбачено договором.

У разі коли виконавець під час першої фіксації виконання безпосередньо дозволить виробнику фонограми чи відеограми її подальше відтворення, вважається, що виконавець передав виробнику фонограми чи відеограми виключне право на розповсюдження фонограм, відеограм і їх примірників способом першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння, а також способом здавання у майновий найм, комерційний прокат та іншої передачі. При цьому виконавець зберігає право на одержання справедливої винагороди за зазначені види використання свого виконання через організації колективного управління або іншим способом. Так, за даними часопису *Forbes* доходи відомого співака Майкла Джексона від продажу фонограм та документального фільму *This Is It* лише за рік після його смерті становили \$170 млн¹¹.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису

¹¹ Экономические известия. — 2011. — 17 окт. — № 188 (1648).

виконання, а за відсутності такого запису — з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання.

3.4. Суміжні права виробників фонограм та відеограм

Фонограми та відеограми становлять собою інтелектуальний продукт, бо в процесі їх виробництва проявляється творчий підхід працівників виробника до використання технічних засобів запису та об'єкту запису. *Фонограма* є звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору. *Відеограма* є відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (зі звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Фонограма і відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення їх копій (примірників).

Стрімкий технічний прогрес у галузі виробництва фонограм, касет, компакт-дисків, CD-ROM, небачені до цього обсяги тиражування аудіо- і відеопродукції та доступна ціна на пристрої для їх запису разом з постійним технічним вдосконаленням останніх зумовило велетенське зростання обсягу піратства у сфері виробництва фонограм і відеограм. Ці чинники поставили на порядок денний проблему ефективного захисту інтересів виробників фонограм і відеограм. Для захисту цих інтересів розроблено інститут суміжних прав виробників фонограм на їх фонограми та суміжних прав виробників відеограм на їх відеограми.

3.4.1. За ЦК використанням фонограми, відеограми розглядаються такі дії з ними:

- 1) пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі відеограми, фонограми;
- 2) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;

- 3) оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;
- 4) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обраних нею.

Використанням фонограми, відеограми є також інші дії, встановлені законом.

Виробники фонограм, виробники відеограм повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і виконавців.

До майнових прав інтелектуальної власності виробників фонограм і виробників відеограм належить їх право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи перешкоджати неправомірному використанню фонограм і відеограм, у тому числі й забороняти іншим особам:

- 1) відтворення (пряме і/або опосередковане) своїх фонограм і відеограм у будь-якій формі і будь-яким способом;
- 2) розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм та їх примірників шляхом першого продажу або іншої передачі права власності;
- 3) комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників, навіть після їх розповсюдження, здійсненого виробником фонограми чи відеограми або за їх дозволом;
- 4) 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;
- 5) будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм;
- 6) ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та їх примірників з метою їх поширення серед публіки.

Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання фонограми (відеограми), розмір і порядок виплати винагорода, строк дії договору, строк використання фонограми (відеограми), територія, на яку розповсюджуються передані права,

тощо. Визначені договором ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71.

Якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені виробником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати йому винагороди. Проте й у цьому випадку право здавання таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно правом виробника фонограми (відеограми).

3.4.2. Допускається без дозволу виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників:

- 1) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її примірника;
- 2) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, в ефір;
- 3) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель).

Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм) і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними Установою уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Одержана від уповноваженої організації винагорода розподіляється відповідною організацією колективного управління

у таких пропорціях: виконавцям – 50 відсотків, виробникам фонограм (відеограм) – 50 відсотків. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), порядок та умови її виплати визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71.

3.4.3. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму, відеограму спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п'ятдесяти років від дати її вироблення – з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

3.5. Суміжні права організацій мовлення на створені ними програми (передачі)

Програми (передачі) організацій мовлення становлять інтелектуальний продукт, результат творчої діяльності, і тому організації мовлення (ефірні, кабельні, супутникові) мають на них суміжні права.

Під використанням передачі (програми) організації мовлення розуміють:

- 1) здійснення (трансляція, ретрансляція) передачі (програми) організації мовлення;
- 2) записування (фіксування) передачі (програми) організації мовлення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та здійснення її за допомогою технічних засобів;
- 3) відтворення запису передачі (програми) організації мовлення;
- 4) представлення передачі (програми) організації мовлення публіці у місці, де встановлено вхідну плату.

Використанням передачі (програми) організації мовлення є також інші дії, встановлені законом.

До майнових прав організацій мовлення належить їх право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

- 1) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;
- 2) фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення;
- 3) публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом.

Статтею 14 Угоди ТРІПС передбачено, що організації мовлення мають право забороняти такі дії, що були здійснені без їх згоди: запис, відтворення записів і ретрансляцію через канали ефірного мовлення також як публічне телевізійне мовлення таких записів.

Організація мовлення також має право забороняти поширення на території України чи з території України сигналу із супутника, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався. Відповідно до Брюссельської Конвенції про супутники кожна держава, що приєдналась до цієї Конвенції, бере на себе зобов'язання приймати відповідні заходи щодо попередження розповсюдження на своїй чи зі своєї території будь-якого несучого програми сигналу будь-яким розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався. Це зобов'язання застосовується в тому випадку, коли орган-джерело підпадає під юрисдикцію іншої держави, що приєдналась до Конвенції, і коли поширюваний сигнал є вторинним сигналом (стаття 2).

Майнові права організації мовлення можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб і строк використання програми мовлення, розмір і порядок виплати винагороди, територія, на яку розповсюджуються передані права, тощо.

Організації мовлення повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм).

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення.

3.6. Випадки обмеження майнових прав суміжників

Допускаються обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення шляхом використання виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення у тих же випадках, які передбачені для обмеження майнових прав авторів літературних, художніх і наукових творів, якщо задовольняються такі умови:

- відтворення зазначених об'єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень, причому право на відтворення не поширюється на експорт відтворених примірників фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території України;
- за суб'єктами суміжних прав зберігається право на справедливую винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників.

Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники допускається відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім'ї без дозволу автора (авторів), виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, але з виплатою їм винагороди. Наприклад, за змістом цього припису користувачам пірінгових файлообмінних мереж дозволяється брати участь в обміні файлів з відповідним контентом. Законодавством України про телекомунікації на даний час не визначено тягаря обов'язків провайдерів інтернет-послуг як інформаційних посередників між правовласником і користувачем щодо моніторингу та використання контенту інтернет-трафіку, а тому залишається відкритою проблема їх відповідальності перед носіями виключних прав за використання творчого доробку авторів і суміжників у процесі обміну файлів.

Виплата винагороди виробникам фонограм і відеограм та іншим особам, які мають авторське право і/або суміжні права, здійснюється у формі відрахувань (відсотків) від вартості

обладнання і/або матеріальних носіїв виробниками і/або імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити відтворення виключно в особистих цілях у домашніх умовах творів, зафіксованих у фонограмах і відеограмах, крім:

- а) професійного обладнання і/або матеріальних носіїв, не призначених для використання в домашніх умовах;
- б) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну територію України;
- в) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України виключно в особистих цілях і без комерційної мети.

Використання об'єктів суміжних прав без дозволу суб'єктів суміжних прав є можливим лише за умови дотримання особистих немайнових прав суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. Вчинено в Римі 26 жовтня 1961 року.
2. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм. Вчинено в Женеві 29 жовтня 1971 року.
3. Конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, які передаються через супутники. Вчинено в Брюсселі 21 травня 1974 року.
4. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми. Прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року.
5. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
6. Угода держав-учасниць СНД про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав від 24 вересня 1993 року.

7. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
8. Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII “Про авторське право і суміжні права” з под. змінами.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71 “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати”.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року № 992 “Про розмір відрахувань 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”.

Судова практика

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 5 “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав”.
2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 р. № 5 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності”.
3. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” з под. змінами.
4. Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд.: В. С. Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д. М. Притика. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — 904 с.
5. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. В. С. Москаленко. — К.: Праксіс, 2007. — 408 с.
6. Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві / Вищ. Госп. Суд України; за заг. ред. В. С. Москаленка. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 384 с.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. *Войниканис Е. А.* Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости / Е. А. Войниканис. — М.: ИД “Юриспруденция”, 2013. — 552 с.

2. *Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
3. *Інтелектуальна* власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т. 2: Авторське право і суміжні права / С. О. Довгий, В. С. Дроб'язко, В. О. Жаров та ін. / За ред. Г. І. Миронюка, В. С. Дроб'язка. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 460 с.
4. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права / За ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб'язка. — Уклад.: В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 356 с.
5. *Катица Ю. М., Стулак С. К., Жувака О. В.* Авторське право і суміжні права в Європі: Монографія. — К.: Логос, 2012. — 696 с.
6. *Мельников М.* Система захисту авторського права і суміжних прав // Інтелектуальний капітал. — 2003. — № 4. — С. 12–13.
7. *Право* інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
8. *Право* інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 432 с.
9. *Кравченко О.* Правове регулювання суміжних прав виконавців // Підприємництво, господарство і право, 2005. — № 1. — С. 15–18.
10. *Штефан М. И.* Ответственность за нарушение авторских и смежных прав // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1996. — № 9. — С. 32–35.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

- 4.1. *Організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти авторського та суміжних прав в Україні*
- 4.2. *Способи управління майновими правами авторів та суміжників. Організації колективного управління авторських та суміжних прав*
- 4.3. *Порядок розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних, а також їх прокат*
- 4.4. *Порядок виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць в Україні*

4.1. Організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти авторського та суміжних прав в Україні

Технічний прогрес зробив можливим високоякісне відтворення об'єктів авторського і суміжних прав. Поширення цифрових та комп'ютерних технологій (записи в електронній, оптичній чи іншій формі, яку може зчитувати машина), репрографія або інакше фотокопіювання об'єктів авторського права в масових масштабах на технічних пристроях, простих в експлуатації, створило необхідні технічні передумови для системних порушень прав авторів і суміжників. Тому в Україні, як і в інших країнах, запроваджено різні організаційно-правові способи попередження усього спектру цих порушень.

Організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти авторського та суміжних прав здійснює Установа, функції якої виконує Державна служба інтелектуальної власності України (далі — Державна служба). Державна служба забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони авторського

права і суміжних прав, здійснює свої повноваження у межах, що передбачені законом, і виконує такі функції:

- реалізує моніторинг застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;
- веде облік організацій колективного управління майнових авторських прав після їх реєстрації, здійснює нагляд за діяльністю цих організацій і надає їм методичну допомогу;
- здійснює контроль за виконанням Закону України “Про авторське право і суміжні права” у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- здійснює посередництво у переговорах і при вирішенні конфліктів між організаціями колективного управління, а також між цими організаціями і суб’єктами авторського права і/або суміжних прав;
- організує розробку нормативів і таблиць щодо розміру мінімальної винагороди і її розподілу між авторами і іншими суб’єктами авторського права і/або суміжних прав і подає їх для затвердження Кабінетові Міністрів України;
- забезпечує відтворювачів, імпортерів і експортерів примірників аудіовізуальних творів, фонограм (відеограм) контрольними марками відповідно до Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм”, веде Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок;
- організує приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;
- забезпечує складання і періодичне видання каталогів усіх державних реєстрацій авторського права;
- організує публікацію офіційного бюлетеня з питань охорони авторського права і суміжних прав;

- забезпечує розробку і реалізацію освітніх програм у сфері охорони авторського права і суміжних прав;
- представляє інтереси України з питань охорони авторського права і суміжних прав у міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;
- сприяє діяльності організацій колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і/або суміжних прав, пов'язаної з виконанням їх функцій;
- виконує інші функції.

Державна служба має право вимагати від організацій колективного управління інформацію про їх діяльність, пов'язану з управлінням майновими правами авторів та суміжників.

У складі Державної служби утворено відділ з питань авторського права і суміжних прав, який відповідно до покладених на нього функцій:

- узагальнює практику застосування чинного законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, розробляє пропозиції щодо його удосконалення, здійснює підготовку пропозицій щодо гармонізації норм законодавства України з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;
- вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн з питань авторського права та суміжних прав, здійснює порівняльну оцінку та аналізує застосування міжнародних договорів з цих питань в Україні та за її межами;
- забезпечує виконання діючого законодавства з питань охорони прав на об'єкти авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, публікації відомостей про цю реєстрацію, видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а також ведення Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір;
- вносить пропозиції по вдосконаленню правових відносин у сфері авторського права та суміжних прав в Україні;

- забезпечує розробку, супроводження та впровадження нормативно-правових актів у сфері авторського права та суміжних прав;
- забезпечує облік організацій колективного управління та уповноважених організацій;
- запроваджує заходи щодо визначення уповноважених організацій колективного управління;
- забезпечує нагляд за діяльністю організацій колективного управління та уповноважених організацій;
- запроваджує заходи щодо розвитку системи збору та розподілу винагороди за використання об'єктів авторського права і/або суміжних прав;
- запроваджує заходи, пов'язані із забезпеченням відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних контрольними марками та веденням Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок;
- забезпечує ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць та присвоєння СІД-кодів;
- розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, надає консультації з питань, що належать до його компетенції;
- здійснює інші функції Державної служби.

4.2. Способи управління майновими правами авторів та суміжників. Організації колективного управління авторських та суміжних прав

Як правило, автор чи суміжник позбавлений реальної можливості контролювати використання свого творчого продукту іншими особами з огляду на нематеріальний, нетілесний характер цього продукту. Тому суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми майновими правами як особисто, так і через патентного повіреного або організацію колективного управління.

Суб'єкт авторського права і/або суміжних прав може доручити управління своїми майновими правами патентному повіреному на підставі укладеного з ним договору доручення.

Проте більш поширеною формою використання авторами та суміжниками своїх прав є надання ними доручення на управління майновими правами організаціям колективного управління. Організації колективного управління є організаціями, що управляють на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і/або суміжних прав і не мають на меті одержання прибутку. Організації колективного управління майновими правами є непідприємницькими товариствами — юридичними особами приватного права (абзац другий частини другої статті 81, стаття 85, частина друга статті 87 Цивільного кодексу України) і утворюються суб'єктами авторського права і суміжних прав. Допускається утворення окремих організацій, які управляють авторськими майновими правами певних категорій суб'єктів авторського права і суміжних прав, або організацій, які управляють різними майновими правами в інтересах різних категорій суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Організації колективного управління діють на основі статутів і в межах повноважень, одержаних від суб'єктів авторського права і/або суміжних прав. Організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і/або суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень такі функції:

- 1) погоджувати з особами, які використовують об'єкти авторського права і/або суміжних прав, розмір винагороди під час укладання договору;
- 2) укладати договори про використання прав, переданих в управління;
- 3) збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду за використання об'єктів авторського права і/або суміжних прав суб'єктам авторського права і/або суміжних прав, правами яких вони управляють;

- 4) вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, що необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і/або суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів.

Організації колективного управління можуть управляти на території України майновими правами іноземних суб'єктів авторського права і суміжних прав на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про взаємне представництво інтересів. Організації колективного управління можуть доручати на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями управляти на колективній основі за кордоном майновими правами українських суб'єктів авторського права і суміжних прав, у тому числі й про взаємне представництво інтересів.

Повноваження на колективне управління майновими правами передаються організаціям колективного управління авторами та іншими суб'єктами авторського права і суміжних прав на основі договорів, укладених у письмовій формі. Законодавець вимагає від сторін цих договорів чіткого визначення умов стосовно обсягу переданих майнових прав. Суб'єкти авторського права і суміжних прав, 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 укладання договорів з особами, які використовують ці об'єкти. У своїх рекомендаціях Пленум Вищого господарського суду України роз'яснив, що "... у разі звернення організації колективного управління до суду з позовом про захист прав суб'єктів авторського права

суд повинен з'ясувати обсяг повноважень цієї організації згідно з договорами, укладеними цією організацією та суб'єктом авторського права. Якщо в 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”¹².

Організації колективного управління на основі одержаних повноважень надають будь-яким особам шляхом укладання з ними договорів невиключні права на використання об'єктів авторського права і суміжних прав. Організація колективного управління має право вимагати від осіб, які використовують об'єкти авторського права і суміжних прав, надання їм документів, що містять точні відомості про використання зазначених об'єктів, необхідні для збирання і розподілу винагороди. Особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі.

Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм) і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними Державною службою уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Державній службі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Одержана від уповноваженої організації винагорода розподіляється відповідною організа-

¹² *Постанова* Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуально власності” з под. змінами.

цією колективного управління у таких пропорціях: виконавцям — 50 відсотків, виробникам фонограм (відеограм) — 50 відсотків. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), порядок та умови її виплати визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71. Особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх примірники, повинні надавати організаціям колективного управління точні відомості щодо їх використання, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

Виплата виробниками і/або імпортерами обладнання і матеріальних носіїв винагороди виробникам фонограм і відеограм та іншим особам, які мають авторське право і/або суміжні права, за можливість відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх примірниках, здійснюється у формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і/або матеріальних носіїв на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року № 992. Ці кошти виробниками та імпортерами обладнання і/або матеріальних носіїв перераховуються визначеним Державною службою уповноваженим організаціям колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Імпортери перераховують ці кошти уповноваженій організації під час ввезення товару на митну територію України, а виробники — у кінці кожного місяця після реалізації обладнання і матеріальних носіїв. Державна служба і уповноважені організації колективного управління мають право вимагати від виробників та імпортерів інформацію про виробництво, імпорт і реалізацію (продаж) обладнання і матеріальних носіїв. Зібрані кошти розподіляються між авторами, виконавцями, виробниками фонограм (відеограм). Якщо угодами між організаціями колективного управління не передбачено інше, то ці кошти розподіляються у таких пропорціях: авторам —

50 відсотків, виконавцям — 25 відсотків і виробникам фонограм (відеограм) — 25 відсотків.

Організації колективного управління мають право резервувати на своєму рахунку суми незапитаної винагороди, що надійшла їм від осіб, які використовують об'єкти авторського права і/або суміжних прав. Після трьох років від дня надходження на рахунок організації колективного управління відповідних сум суми незапитаної винагороди можуть бути використані для чергових виплат суб'єктам авторського права і/або суміжних прав або спрямовані на інші цілі, передбачені їх статутами, в інтересах суб'єктів авторського права і суміжних прав.

4.3. Порядок розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних, а також їх прокат

З метою забезпечення майнових прав авторів та суміжників обіг аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних має здійснюватись в Україні з додержанням вимог Закону України від 23 березня 2000 року № 1587-III “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних”.

Відповідно до приписів цього Закону розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних, а також їх прокат дозволяються лише за умови їх маркування контрольними марками. Маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних контрольними марками здійснюють імпортери, експортери та відтворювачі цих примірників перед їх розповсюдженням. Імпортовані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних маркуються після митного оформлення на території України. Примірники ау-

діовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що експортуються, маркуються перед їх митним оформленням для перевезення через митний кордон України чи передачі іноземному контрагенту на митній території України.

Кожна упаковка примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних маркується однією контрольною маркою. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних здійснюється тільки в місцях спеціалізованої роздрібною торгівлі. Вимоги до місць спеціалізованої роздрібною торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та правила такої торгівлі встановлюються Постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1997 року № 1209. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, не маркованих контрольною маркою, забороняється.

Державна служба здійснює контроль за виконанням цього Закону шляхом проведення планових і позапланових перевірок державними інспекторами з питань інтелектуальної власності осіб, що здійснюють розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Контроль здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі виявлення розповсюдження не маркованих контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних або маркованих контрольними марками, що мають серію і/або номер, які не відповідають даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, або на них нанесено інформацію, яка не відповідає назві відповідного примірника, державні інспектори з питань інтелектуальної власності вилучають такі примірники.

Державний інспектор з питань інтелектуальної власності (далі — державний інспектор) є посадовою особою Держав-

ної служби. Державний інспектор призначається на посаду та звільняється з посади головою Державної служби. Державний інспектор діє на підставі Положення про нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року № 674 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 369).

4.4. Порядок виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць в Україні

З метою забезпечення майнових прав авторів та суміжників виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць має здійснюватись в Україні з дотриманням вимог Закону України від 17 січня 2002 року № 2953-III “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” (далі — Закон). Дія Закону поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва.

Згідно із Законом виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється суб’єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов. Відповідно до приписів Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” здійснюється ліцензування експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, експорту/імпорту основних вузлів для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, та сировини для їх виробництва. Ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється Державною службою, а ліцензування експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць,

обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань економіки.

Державний контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності законодавства у сфері інтелектуальної власності, в тому числі у сфері виробництва, експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, здійснюють державні інспектори з питань інтелектуальної власності. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності мають право залучати до проведення перевірок представників державної митної служби та інших органів державної влади в межах їх повноважень, визначених законом. Планові перевірки проводяться органом, що видає відповідну ліцензію, не частіше одного разу на рік з попереднім (за п'ять днів) повідомленням про це суб'єкта господарської діяльності.

Позапланові (раптові) перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарської діяльності з метою здійснення контролю за:

- наявністю ліцензії у виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
- виконанням ліцензійних умов;
- виконанням розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;
- припиненням порушень ліцензійних умов за наявності документально підтвердженої інформації про порушення.

Позапланові (раптові) перевірки без попереднього повідомлення суб'єкта господарської діяльності проводяться також у разі звернення в письмовій формі до органу, що видає відповідну ліцензію, осіб, яким належать авторське право і/або суміжні права, з приводу порушення їхніх прав.

Перевірки можуть проводитися за участю осіб, яким належать авторське право і/або суміжні права, або представників цих осіб.

За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарської діяльності застосовуються у встановленому порядку фінансові санкції у вигляді штрафів. Санкції застосовуються

Державною службою, а їх суми спрямовуються до Державного бюджету.

Диски для лазерних систем зчитування виготовлені, імпортовані або ті, що експортуються з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировина, імпортовані з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню до вирішення питання у судовому порядку.

Прибуток, отриманий в результаті діяльності з порушенням вимог цього Закону, стягується у судовому порядку та зараховується до Державного бюджету України.

Державною службою можуть застосовуватися з метою припинення порушень вимог цього Закону щодо виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць додатково такі спеціальні заходи:

- 1) обмеження, тимчасова заборона діяльності суб'єктів господарювання в разі її невідповідності вимогам цього Закону;
- 2) анулювання ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць у разі повторного порушення ліцензійних умов. Виробник може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду діяльності не раніше ніж через п'ять років з дати прийняття рішення Департаментом про анулювання попередньої ліцензії;
- 3) тимчасове припинення дії ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць у разі виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності щодо припинення порушення протягом одного місяця з дня його виявлення;
- 4) опечатування і/або вилучення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 року з под. змінами.
2. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
3. Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ “Про авторське право і суміжні права” з под. змінами.
4. Закон України від 23 березня 2000 року № 1587-ІІІ “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” з под. змінами.
5. Закону України від 17 січня 2002 року № 2953-ІІІ “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” з под. змінами.
6. Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 436/2011 “Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України”.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 “Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)” з под. змінами.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1997 року № 1209 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” з под. змінами.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року № 674 “Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності” з под. змінами.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року № 675 “Про затвердження Порядку прийняття рішення про застосування до суб’єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць” з под. змінами.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71 “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати” з под. змінами.
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року № 992 “Про розмір відрахувань 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”.

Судова практика

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 5 “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав”.
2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” з под. змінами.
3. Рішення Конституційного Суду України від 28 листопада 2013 року № 12-рп/2013 у справі № 1-17/2013 за конституційним зверненням асоціації “Дім авторів музики в Україні” щодо офіційного тлумачення положень пункту 7 частини першої статті 5 Закону України “Про судовий збір” у взаємозв’язку з положеннями пункту “г” частини першої статті 49 Закону України “Про авторське право і суміжні права”.
4. Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд. В. С. Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д. М. Притика. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — 904 с.
5. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. В. С. Москаленко. — К.: Праксіс, 2007. — 408 с.
6. Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві / Вищ. Госп. Суд України; за заг. ред. В. С. Москаленка. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 384 с.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.

2. *Інтелектуальна* власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т. 2: Авторське право і суміжні права / С. О. Довгий, В. С. Дроб'язко, В. О. Жаров та ін. / За ред. Г. І. Миронюка, В. С. Дроб'язка. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 460 с.
3. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права / За ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб'язка. — Уклад.: В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 356 с.
4. *Майданик Л. Р.* Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України: монографія / Л. Р. Майданик. — К.: Алерта, 2013. — 248 с.
5. *Основи* інтелектуальної власності. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
6. *Право* інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
7. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.

ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

- 5.1. *Поняття захисту прав авторів та суміжників*
- 5.2. *Коло порушень авторського права і суміжних прав*
- 5.3. *Позовні вимоги авторів і суміжників*
- 5.4. *Способи захисту авторських і суміжних прав*
- 5.5. *Заходи до забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав*

5.1. Поняття захисту прав авторів та суміжників

В юридичній науці під захистом авторського права і суміжних прав розуміють сукупність заходів, визначених у правових нормах різної галузевої належності та у передбачених законом межах договірній практиці, метою яких є відновлення цієї категорії прав у разі їх порушення або їх визнання у разі загрози порушення цих прав або їх оспорування чи невизначеності. В Україні створено досить цілісну та ефективну систему захисту авторського права і суміжних прав на основі міжнародно-правових стандартів у сфері ІВ. Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і/або суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним та кримінальним законодавством. Охорона авторських прав і суміжних прав у приватноправовому порядку забезпечується нормами Цивільного кодексу України та Закону України “Про авторське право і суміжні права” (далі – Закон № 3792-ХІІ).

5.2. Коло порушень авторського права і суміжних прав

Порушення авторських та суміжних прав може мати як договірний, так і позадоговірний (деліктний) характер. До кола порушень авторського права і/або суміжних прав Законом № 3792-ХІІ віднесено:

- 1) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і/або суміжних прав та їх майнові права;
- 2) піратство у сфері авторського права і/або суміжних прав, тобто опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення (Контрафактними примірниками твору вважаються примірники твору, фонограми чи відеограми, відтворені, опубліковані і/або розповсюджені з порушенням авторського права і/або суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і/або суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися. До контрафактних примірників відносяться й примірники правомірно обнародованих об'єктів авторського права і/або суміжних прав, з яких видалена або неправомірно нанесена інформація про суб'єкта авторського права і/або суміжних прав, а також примірники таких об'єктів, що перевищують кількість примірників (тираж), передбачену договором щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, або розповсюджуються на території, не передбаченій договором, виготовлені на іншому матеріальному носії, ніж передбачено в договорі, а також примірники, отримані шляхом видозміни об'єктів авторського права і/або суміжних прав);
- 3) плагіат, тобто оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;
- 4) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і/або суміжні права, примір-

- ників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
- 5) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і/або суміжних прав;
 - 6) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і/або суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
 - 7) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і/або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
 - 8) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права і/або суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і/або суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

5.3. Позовні вимоги авторів і суміжників

За захистом свого порушеного авторського права і/або суміжних прав суб'єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції. При порушеннях будь-якою особою авторського права і/або суміжних прав суб'єкти авторського права і/або суміжних прав мають право:

- 1) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і/або суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
- 2) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав і/або припинення дій, що порушують авторське право і/або суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
- 3) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

- 4) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і/або суміжних прав;
- 5) подавати позови про виплату компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу (Верховний Суд України роз'яснив, що “компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб'єкта авторського права і/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 і/або суміжних прав”)¹³;
- 6) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права і/або суміжних прав, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;
- 7) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов'язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права і/або суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
- 8) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені пору-

¹³ *Постанова* Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 5 “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав” // *Закон і Бізнес*. — 2010. — 10–16 лип. — № 28.

шення авторського права і/або суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;

- 9) вимагати від осіб, які порушують авторське право і/або суміжні права позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об'єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;
- 10) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав.

5.4. Способи захисту авторських і суміжних прав

Перелічені у статті 16 ЦК загальні способи захисту цивільних прав поширюються на захист авторського права і/або суміжних прав. Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки в частині другій цієї ж статті ЦК зазначається, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Крім того, спеціальні способи захисту саме авторського права та суміжних прав передбачені статтею 432 ЦК та статтею 52 Закону № 3792-ХІІ.

Вибір способу захисту порушеного права належить позивачу — суб'єкту авторського права і/або суміжних прав. Згідно з положеннями статті 52 Закону № 3792-ХІІ у разі порушення авторського права і/або суміжних прав можливим є одночасне застосування кількох передбачених зазначеною статтею способів цивільно-правового захисту таких прав, у тому числі й у різних судових провадженнях.

За результатами розгляду позовних вимог суб'єктів авторських права і/або суміжних прав суд може застосувати такі способи судового захисту, як:

- 1) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторських і/або суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;

- 2) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і/або суміжних прав;
- 3) стягнення із порушника авторського права і/або суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;
- 4) виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;
- 5) заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників фонограм, відеограм, їх співіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і/або суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав;
- 6) вимагати від осіб, які порушують авторське право і/або суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та об'єктів суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про канали розповсюдження.

При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної (немайнової) шкоди, суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і/або суміжні права, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 ЦК упушеною 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 упушеної вигоди суди виходять з показників, які звичайно характеризують

ють доходи суб'єкта авторського права і/або суміжних прав. Ними можуть бути: роздрібна ринкова ціна примірників творів 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, суди не зважають на систему знижок чи пільг, яка застосовується суб'єктом авторського права і/або суміжних прав в залежності від кількості придбаних примірників творів і об'єктів суміжних прав, ціни договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на твір і/або об'єкт суміжних прав, інших критеріїв. У вирішенні відповідних спорів враховуються приписи абзацу другого частини третьої статті 22 ЦК, згідно з яким якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право. У розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката.

При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний визначити розмір компенсації, враховуючи обсяг порушення і/або наміри відповідача. Для визначення суми такої компенсації, яка є адекватною порушенню, суд має дослідити: факт порушення майнових прав та яке саме порушення допущено; об'єктивні критерії, що можуть свідчити про орієнтовний розмір шкоди, завданої неправомірним кожним окремим використанням об'єкта авторського права і/або суміжних прав; тривалість та обсяг порушень (одно-разове чи багаторазове використання спірних об'єктів); розмір доходу, отриманий унаслідок правопорушення; кількість осіб, право яких порушено; наміри відповідача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. При цьому враховуються загальні засади цивільного

законодавства, встановлені статтею 3 ЦК, зокрема справедливість, добросовісність та розумність. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації повинні бути наведені в судовому рішенні. Розмір компенсації визначається судом виходячи з позовних вимог, однак не може бути меншим від 10 і не може перевищувати 50 000 мінімальних заробітних плат (пункт “г” частини другої статті 52 Закону № 3792-XII), які встановлені законом на час ухвалення рішення у справі.

Суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Суд може з власної ініціативи, тобто незалежно від заявлених вимог, постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких установлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права і/або суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп’ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб’єктом авторського права і/або суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України.

5.5. Заходи до забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав

Якщо у статтях 151–155 Цивільного процесуального кодексу України та статтях 66–68 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК) передбачено загальні засоби забезпечення позову та порядок їх застосування судами

відповідних юрисдикцій, то статтею 53 Закону № 3792-ХІІ окреслено перелік спеціальних способів забезпечення позову саме у справах про порушення авторського права і суміжних прав та умови їх застосування. У рекомендаціях Вищого господарського суду України було роз'яснено: “Судам слід вживати заходів до забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав, керуючись вимогами статей 66–68 Господарського процесуального кодексу України ... та статті 53 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, що містить спеціальні підстави, способи та порядок вжиття заходів до забезпечення позову у такій категорії справ”¹⁴.

Статтею 53 Закону № 3792-ХІІ визначено цілу низку способів для уможливлення виконання рішення суду в разі задоволення ним позовних вимог суб'єктів авторських прав та суміжних прав.

До завершення розгляду справи по суті суддя одноособово має право винести ухвалу про заборону відповідачеві, щодо якого є достатні підстави вважати, що він є порушником авторського права і/або суміжних прав, вчиняти до винесення рішення чи ухвали суду певні дії, а саме: виготовлення, відтворення, продаж, здавання в майновий найм, прокат, ввезення на митну територію України та інше використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою введення в цивільний обіг примірників творів, у тому числі комп'ютерних програм і баз даних, а також записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, і засобів обходу технічних засобів захисту.

За наявності достатніх даних про вчинення такого порушення авторського права і/або суміжних прав, за яке відповідно до закону передбачена кримінальна відповідальність,

¹⁴ Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуально власності” з под. змінами.

орган дізнання, слідства або суд зобов'язані вжити заходів для забезпечення розшуку і накладення арешту на:

- а) примірники творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, а також засоби обходження технічних засобів захисту;
- б) матеріали й обладнання, призначені для їх виготовлення і відтворення;
- в) документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення протиправних дій.

У разі якщо відповідач по справі порушення авторського права і/або суміжних прав відмовляє у доступі до необхідної інформації чи не забезпечує її надання у прийнятний строк, робить перешкоди у здійсненні судових процедур, або з метою збереження відповідних доказів щодо інкримінованого порушення, особливо у випадку, коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди особі, яка має авторське право і/або суміжні права, або коли є очевидний ризик того, що доказ буде знищено, суд або суддя одноособово мають право за заявою заявника застосувати тимчасові заходи до пред'явлення позову або до початку розгляду справи за участю іншої сторони (відповідача) шляхом:

- а) винесення ухвали про огляд приміщень, у яких, як припускається, відбуваються дії, пов'язані з порушенням авторського права і/або суміжних прав;
- б) накладення арешту і вилучення всіх примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, засобів обходження технічних засобів захисту, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх виготовлення і відтворення;
- в) накладення арешту і вилучення рахунків та інших документів, які можуть бути доказом вчинення дій, що пору-

шують або створюють загрозу порушення (чи підтверджують наміри вчинення порушення) авторського права і/або суміжних прав.

Заява про застосування тимчасових заходів розглядається тільки за участю заявника у дводенний строк з дня її подання. Ухвала суду про застосування тимчасового заходу підлягає негайному виконанню органом державної виконавчої служби за участю заявника. До прийняття ухвали про застосування тимчасових заходів суд має право вимагати від заявника обґрунтування того, що він є суб'єктом авторського права і/або суміжних прав і що ці права порушені або невідворотно будуть порушені, а також видати заявнику судову ухвалу щодо внесення застави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб запобігти зловживанню тимчасовим заходом. Застава полягає у внесенні на депозит суду заявником чи іншими особами грошей чи передачі інших матеріальних цінностей. Розмір застави (гарантії) визначається судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути меншим від 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більшим від розміру заявленої шкоди.

У разі застосування тимчасових заходів відповідач має право вимагати їх зміни чи скасування, а заявник зобов'язаний подати позов до суду про захист порушених авторських чи суміжних прав не пізніше 15 календарних днів від дня застосування тимчасового заходу.

Застава повертається повністю заявникові при відмові суду у прийнятті позову до розгляду чи задоволенні позову повністю або частково. А якщо ні, то застава повертається на виконання рішення про компенсацію шкоди відповідачеві, завданої застосуванням тимчасових заходів.

При скасуванні тимчасових заходів або якщо при розгляді справи з'ясується відсутність факту порушення чи загрози порушення авторського права і/або суміжних прав, суд має право на клопотання відповідача прийняти судові рішення щодо надання відповідачу належної компенсації позивачем за будь-яку шкоду, завдану цими заходами.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 року з под. змінами.
2. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року.
3. Договір ВОІВ про авторське право від 20 грудня 1996 року.
4. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
6. Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII “Про авторське право і суміжні права” з под. змінами.
7. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII з под. змінами.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 року № 412 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.

Судова практика

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 5 “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав”.
2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” з под. змінами.
3. Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд. В. С. Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д. М. Притика. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — 904 с.
4. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. В. С. Москаленко. — К.: Праксіс, 2007. — 408 с.
5. Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві / Вищ. Госп. Суд України; За заг. ред. В. С. Москаленка. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 384 с.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. *Афанасьєва К. О.* Авторське право: Практ. посібник. — К.: Аттіка, 2006. — 224 с.
2. *Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
3. *Інтелектуальна* власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т. 2: Авторське право і суміжні права / С. О. Довгий, В. С. Дроб'язко, В. О. Жаров та ін. / За ред. Г. І. Миронюка, В. С. Дроб'язка. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 460 с.
4. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права / За ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб'язка. — Уклад.: В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 356 с.
5. *Мельников М.* Система захисту авторського права і суміжних прав // Інтелектуальний капітал. — 2003. — № 4. — С. 12–13.
6. *Основи інтелектуальної власності.* — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
7. *Право інтелектуальної власності:* Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
8. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ (ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ)

- 6.1. *Поняття торговельної марки*
- 6.2. *Функції торговельної марки*
- 6.3. *Нормативна база про торговельні марки*
- 6.4. *Підстави виникнення права інтелектуальної власності на торговельну марку*
- 6.5. *Обсяг правової охорони торговельної марки*
- 6.6. *Порядок одержання свідоцтва на торговельну марку на підставі державної реєстрації*
- 6.7. *Об'єкт торговельної марки*
- 6.8. *Критерії охороноспроможності торговельної марки*
- 6.9. *Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку*
- 6.10. *Захист прав на торговельну марку*
- 6.11. *Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків*
- 6.12. *Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків*
- 6.13. *Охорона прав на добре відомий в Україні знак*

6.1. Поняття торговельної марки

Під торговельною маркою розуміється будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. У сучасному розумінні інститут торговельної марки з'явився у XVIII столітті як результат зростаючих міжнародних зв'язків та ухвалення в низці країн законів про свободу торгівлі і промисловості.

Проте прототип торговельної марки веде свій родовід ще зі стародавніх часів. Так, майже 3000 років тому індійські ремісники мали звичай ставити свої підписи на вироблених художніх творіннях перед їх збутом. У період середньовіччя

протягом століть купці та гільдії ремісників позначали свої вироби спеціальними знаками, які відрізняли їх продукцію від виробів конкурентів. Знаки вказували на зв'язок між товаром та його виробником, однак тоді вони ще не виконували своєї основної економічної функції, а саме функцію просування товару на ринку. Крім того, тривалий час використання знаків обмежувалось лише деякими видами товарів, а охорона прав на знаки або взагалі не надавалась, або здійснювалась засобами кримінальної репресії. Остаточно в міжнародному співтоваристві торговельна марка як інститут комерційного права та економічний інструмент сформувався після прийняття в 1883 році Паризької конвенції про охорону промислової власності. Цією Конвенцією було визначено головні ознаки торговельних марок (знаків для товарів і послуг) та закріплено засади їх правової охорони.

6.2. Функції торговельної марки

Торговельні марки або знаки для товарів і послуг є об'єктом сегменту промислової власності, який складають засоби індивідуалізації. Використання торговельних марок переслідує цілий спектр цілей, а тому в юридичній літературі існують різні думки щодо функцій товарних знаків. Найбільш обґрунтованою виглядає думка про існування чотирьох визначальних функцій торговельних марок:

1. Дистинктивна функція, або функція індивідуалізації товарів і послуг конкретного виробника на відповідному ринку, включаючи транскордонні ринки товарів і послуг. За цією функцією основним призначенням торговельної марки є розпізнавання у масовій свідомості споживачів маркованих товарів і послуг та їх вириннення від усіх інших продуктів того ж виду.
2. Гарантійна функція, тобто гарантування споживачам належної якості маркованих товарів і послуг з боку їх виробника, постачальника, торгівця.

3. Рекламна функція, тобто розповсюдження серед потенційних споживачів інформації про марковані товари і послуги як продуктів високої споживчої якості з метою їх просування на ринку.
4. Стимулююча функція, тобто функція стимулювання виробником споживчого попиту на свої продукти шляхом формування у свідомості споживачів репутації маркованих товарів і послуг як продуктів високої споживчої якості.

Усі ці функції торговельних марок є взаємопов'язаними і дають змогу в їх сукупності зрозуміти їх значення у сучасній ринковій економіці, сенс їх використання виробниками товарів, продуктів, послуг, а також з'ясувати юридичне призначення та правову природу торговельних марок.

6.3. Нормативна база про торговельні марки

До кола основних міжнародно-правових документів з охорони прав на торговельні марки відносяться Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Договір про закони щодо товарних знаків (ТЛТ) від 27 жовтня 1994 року, Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий у Мадриді 28 червня 1989 року, Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків від 12 червня 1973 року, Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27 березня 2006 року, Конвенція про міжнародний обмін виданнями від 5 грудня 1958 року, Конвенція про міжнародні виставки від 22 листопада 1928 року, Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року та Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 4 червня 1999 року, підписана в м. Мінську.

У законодавстві України про торговельні марки втілено усі принципи положення цих міжнародно-правових документів. До основних законодавчих актів України про охорону прав на торговельні марки слід віднести в першу чергу Главу 44 ЦК (статті 492–500) та Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” з подальшими змінами (далі — Закон про знаки). Окремі норми про охорону прав на торговельні знаки містяться також в Господарському кодексі України (статті 155, 157), законах України “Про рекламу” (стаття 6), “Про захист від недобросовісної конкуренції” (стаття 4), “Про телебачення і радіомовлення” (статті 1, 46) та деяких інших. Конкретизація законодавчих норм міститься у низці нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та відомчих нормативних актах.

У чинному законодавстві України вживаються дві назви позначень для вирізнення товарів (послуг), а саме *торговельна марка* та *знак для товарів і послуг*. Оскільки назва *торговельна марка* використовується у ЦК, який є основним актом цивільного законодавства та який прийнято вже після ухвалення Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, саме цей юридичний термін слід вживати у доктрині, законодавстві, судовій практиці, а також у навчальній дисципліні для позначень, які індивідуалізують товари та послуги.

6.4. Підстави виникнення права інтелектуальної власності на торговельну марку

Право інтелектуальної власності на торговельну марку виникає внаслідок державної реєстрації і отримання особою у встановленому Законом про знаки свідоцтва України на торговельну марку або якщо правовласник має міжнародну реєстрацію на торговельну марку або його торговельна марка визнана в установленому Законом про знаки порядку добре відомою в Україні.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним і/або юридичним особам.

6.5. Обсяг правової охорони торговельної марки

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку внаслідок державної реєстрації засвідчується свідоцтвом. **Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг.**

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків (далі – МКТП). МКТП затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрування знаків (далі – Ніццька угода), укладеною 15.06.1957. Згідно з Законом України від 01.06.2000 № 1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000. МКТП (у десятій редакції) складається з:

- переліку класів, який супроводжується пояснювальними примітками (перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг);
- абеткового переліку товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга.

6.6. Порядок одержання свідоцтва на торговельну марку на підставі державної реєстрації

Право на одержання свідоцтва на підставі державної реєстрації має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. Порядок та умови видачі свідоцтва на торговельну марку встановлено Законом про знаки.

Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Установа) заявку. За дорученням заявника заявку може бути подано через патентного повіреного або іншу довірену особу. Заявка

повинна стосуватися одного знака. За подання заявки сплачується збір.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

- заяву про реєстрацію знака;
- зображення позначення, що заявляється;
- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, згрупованих за МКТП.

6.6.1. Якщо об'єднання осіб, що заявляє на реєстрацію знак для товарів і послуг зі спільними характерними ознаками, бажає зареєструвати знак як колективний, така можливість може бути надана з урахуванням положень статті 7 bis Паризької конвенції. У цій нормі передбачено, зокрема, що країни Союзу зобов'язуються приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні знаки, що належать колективам, існування яких не суперечить закону країни походження, навіть якщо ці колективи не є власниками промислового чи торговельного підприємства. У цьому випадку до заявки додається статут колективного знака, який має містити такі відомості:

- повне найменування і адресу особи, яка за угодою між заявниками має повноваження на реєстрацію колективного знака;
- повне найменування і адресу осіб, які мають право використовувати колективний знак;
- умови використання колективного знака і відомості стосовно прав і обов'язків членів колективу на випадок порушень щодо використання знака.

Статут колективного знака підписується всіма членами колективу.

6.6.2. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні клопотання у довільній формі про реєстрацію знака, викладене українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; достатньо чітке зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявляється знак. Дата подання заявки встановлюється у визначеному Законом про знаки порядку.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий самий знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет (конвенційний пріоритет).

Пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати (виставковий пріоритет).

Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що підтверджує показ зазначеного знака на виставці, якщо ці заявка чи показ відповідно була подана чи було проведено у державі — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

6.6.3. Заявка з поданими заявником документами проходить експертизу, яка має статус науково-технічної експертизи і складається з таких етапів:

- встановлення дати подання заявки;
- експертиза заявки за формальними ознаками;
- експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак (кваліфікаційна експертиза).

Закладом експертизи для заявок на торговельні марки є Державне підприємство “Український інститут промислової власності” (Укрпатент). Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою.

6.6.4. На підставі експертного висновку Установа приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.

На підставі рішення про реєстрацію торговельної марки та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію торговельної марки, для чого вносить до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі – Реєстр) відомості про зображення торговельної марки, перелік товарів і послуг, для яких зареєстровано торговельну марку, її володільця та інші необхідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються Установою.

Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи.

Оскарження рішення Установи до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку, встановленому цим Законом та на його основі регламентом Апеляційної палати, затвердженим Установою. За подання заперечення сплачується збір. Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику. У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню.

Заявник може оскаржити затвержене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення. Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому порядку після державної реєстрації знака, то суд вирішує разом і питання щодо дійсності відповідного свідоцтва.

6.7. Об'єкт торговельної марки

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. Не виключається надання правової охорони також об'ємним (тривимірним) логотипам, слуховим позначенням, наприклад, музичним нотам чи іншим звуковим символам (крик тварини тощо), стійким нюховим об'єктам. За елементним

складом об'єкта виокремлюють словесну, зображувальну, об'ємну, комбіновану та нетрадиційну марки. За типом чуттєвого сприймання об'єкта виділяють торговельні марки, розраховані на зорове, слухове, семантичне (сміслові), нюхове сприйняття споживача відповідних товарів і послуг.

6.8. Критерії охороноспроможності торговельної марки

У науковій літературі виокремлюють дві основні умови надання правової охорони або, інакше, критерії охороноспроможності торговельної марки.

За першою умовою, критерієм правову охорону може бути надано лише такому позначенню, яке не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі. Під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстави для відмови у наданні правової охорони за цією ознакою встановлюється: чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо.

Друга умова, критерій забезпечує реалізацію дистинктивної функції торговельних марок або функцію індивідуалізації товарів і послуг конкретного виробника. У статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності зазначено, що товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними, якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак. Законом про знаки визначені умови дистинктивності торговельної марки.

6.8.1. Так, 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 міждержавних організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не

охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг. Комісія діє на підставі Положення про неї, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2003 року № 677. Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 4 серпня 2010 року № 790.

6.8.2. Не можуть одержати правову охорону у зв'язку з нестачею розрізняльної здатності (дистинктивності):

1. Позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання. До позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:
 - позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
 - реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
 - тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;
 - загальнозживані скорочення;
 - позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів. Виробники можуть зареєструвати це позначення як колективний знак.
2. Позначення, що є загальнозживаними як позначення товарів і послуг певного виду, до яких належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того

ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями (результат процесу повного розмивання торговельної марки).

В юридичній літературі за критерієм розрізняльної здатності виокремлюють сильну торговельну марку, тобто марку, яка внаслідок тривалого використання має високу ступінь охороноспроможності та слабку марку, якій бракує розрізняльної здатності внаслідок процесу її використання як родового або видового поняття певного продукту (товару, послуги) без зв'язку з його виробником (процес розмивання, ослаблення торговельної марки).

3. Описові позначення, тобто позначення, що прямо чи побічно вказують на об'єкт до якого це позначення застосовують. Ця категорія позначень складається лише із зазначень чи даних, що є описовими при використанні щодо товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. До описових позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що мають хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присутні товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.
4. Позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуг. До оманливих позначень або таких, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу,

відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

5. Позначення, що є загальноновживаними символами і термінами, до яких належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється торговельна марка; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки. До позначень, які являють собою загальноновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки. Загальноновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації торговельної марки, якщо марку заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноновживані символи і терміни. Якщо позначення не відноситься до товарів і послуг тієї ж галузі, що і загальноновживані терміни і символи, торговельній марці надається правова охорона, наприклад, apple (яблуко) для комп'ютерів, або camel (верблюд) для тютюнових виробів.
6. Позначення, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Ці категорії позначень можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні марки.

6.8.3. Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки конфліктуєчі позначення, тобто позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- асоціативними торговельними марками, тобто марками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- торговельними марками інших осіб, якщо ці марки 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 (сертифікаційними знаками). Так, не може бути зареєстроване як торговельна марка позначення, що відтворює або схоже до ступеня змішування з Національним знаком відповідності України чи Державним знаком якості Союзу РСР.

6.8.4. Не реєструються як торговельні марки 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.

6.8.5. У своїх рекомендаціях судам Пленум Вищого господарського суду України роз'яснив: “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”¹⁵.

6.9. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку

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. Крім цих осіб, право на безоплатне продовження використання торговельною маркою має попередній користувач, тобто 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 (право попереднього користувача).

¹⁵ Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуально власності” з под. змінами.

6.9.1. Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

- 1) право на використання торговельної марки;
- 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Використанням торговельної марки визнається:

- нанесення марки на будь-який товар, для якого марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування марки під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування марки в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності марки.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

- зареєстровану торговельну марку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстровану торговельну марку 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 зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і марку можна сплутати;
- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, 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 марку можна сплутати.

Стосовно спорідненості товарів і послуг слід враховувати приписи статті 9 Договору про закони щодо товарних знаків, якими встановлено, що “товари або послуги не можуть вважатися подібними на тій підставі, що в будь-якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують в одному й тому ж класі Ніццької класифікації. Товари чи послуги не можуть вважатися відмінними одні від одних на тій підставі, що в будь-якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують у різних класах Ніццької класифікації” (підпункти а) і б) пункту 2).

Законом про знаки з виключного права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку передбачено винятки для права попереднього користувача, некомерційного використання торговельної марки; усіх форм повідомлення новин і коментарів новин та добросовісного застосування іншими особами своїх імен чи адрес. Крім того, цим Законом передбачено принцип вичерпання виключного права, за винятком випадків наявності у правовласника вагомих підстав забороняти використання торговельної марки у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після першого введення його в цивільний оборот. Останній виняток зумовлено гарантійною функцією торговельної марки щодо належної якості товару.

Власник торговельної марки для сповіщення про свої майнові права може проставляти поряд із торговельною маркою

попереджувальне маркування, яке вказує на те, що ця марка зареєстрована в Україні. Це попереджувальне маркування являє латинську “R”, обведену колом ®, а іноді використовується маркування TM.

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.

6.9.2. Володілець свідоцтва на торговельну марку може передавати іншій особі у різному обсязі свої майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку щодо усіх або частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг. Володілець свідоцтва може розпоряджатись своїми майновими правами інтелектуальної власності на підставі:

- 1) ліцензії на використання торговельної марки;
- 2) ліцензійного договору;
- 3) договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку;
- 4) комерційної концесії.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих ліцензіатом, не буде нижчою від якості товарів і послуг ліцензіара (володільця свідоцтва) і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. За договором комерційної концесії правоволоділець (володілець свідоцтва) зобов'язаний контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі цього договору. Зазначені обов'язкові умови ліцензійного договору та договору комерційної концесії зумовлені гарантійною функцією торговельної марки щодо належної якості товару.

6.10. Захист прав на торговельну марку

Захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів

поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з реалізацією права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Законом про знаки передбачено низку підстав для дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

По-перше, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору.

По-друге, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється за рішенням суду достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальноживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати подання заявки (розмивання торговельної марки).

По-третє, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії.

По-четверте, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється за рішенням суду достроково, 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. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причин невикористання торговельної марки. Такими поважними причинами, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають використанню 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 марки особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо

товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього випадку припинення чинності майнових прав використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Законом про знаки передбачено також низку підстав для визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними. Так, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
- б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака 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.

6.11. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків

Право інтелектуальної власності на торговельну марку виникає у особи в разі реєстрації ним марки в іноземних державах згідно з правилами Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків (далі — Мадридська угода) було ухвалено 14 квітня 1891 року, і з того часу вона зазнала низку переглядів. Останній перегляд відбувся 14 липня 1967 році в Стокгольмі (змінено 2 жовтня 1979 року). Мадридською угодою було утворено Спеціальний союз з міжнародної реєстрації знаків. Україна є учасницею Мадридської угоди з 25 грудня 1991 року.

Мета Мадридської угоди полягає в тому, щоб особи, зацікавлені в отриманні охорони своєї торговельної марки в

іноземних державах, могли уникнути зайвих ускладнень, пов'язаних з процедурними вимогами для реєстрації марки в національних відомствах кожної країни. Заявнику необхідно дотримуватись лише процедурних вимог Мадридської угоди, для того щоб отримати міжнародну реєстрацію на свою торговельну марку. Проте для отримання міжнародної реєстрації торговельної марки заявнику спочатку треба отримати національну реєстрацію марки в країні походження. Отже, щоб здійснити міжнародну реєстрацію торговельної марки, резидентам України необхідно першим кроком зареєструвати марку в Установі та отримати на неї свідоцтво. Перевагою Мадридської угоди є те, що з дати міжнародної реєстрації у кожній країні, де заявником було запитано охорону, торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Заявка на міжнародну реєстрацію подається через відомства країни походження (для резидентів України заявка на міжнародну реєстрацію знака подається до Укрпатенту у двох примірниках на бланках (ММ1, ММ2, ММ3) англійською або французькою мовами). Заявка на міжнародну реєстрацію може базуватись на двох і більше національних реєстраціях або національних заявках за умови, якщо вони стосуються того самого знаку, поданого однією юридичною або фізичною особою, а товари і послуги збігаються із заявленими у національних реєстраціях або заявках. Збір за подання заявки на міжнародну реєстрацію знака у розмірі 600 грн. сплачується заявником відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1716 “Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності”.

Національні Відомства проводять експертизу знака за міжнародною реєстрацією згідно з законодавством кожної країни. Після отримання необхідних документів Укрпатент перевіряє та засвідчує, що знак відповідає тому вигляду, в якому він наведений у Державному реєстрі свідоцтв України

на знаки для товарів і послуг на ім'я того самого заявника, а товари і послуги збігаються з товарами і послугами базової реєстрації або базової заявки, та надсилає до Міжнародного Бюро ВОІВ заявку на міжнародну реєстрацію знака.

Заявник повинен зазначити товари чи послуги, для яких витребується охорона марки, а також, якщо можливо, відповідний клас чи класи згідно з класифікацією, встановленою Ніщцькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків. Якщо заявник не зазначає класи, Міжнародне бюро само класифікує товари чи послуги за відповідними класами згаданої класифікації. Класифікація товарів чи послуг, подана заявником, підлягає перевірці Міжнародним бюро, що здійснює її разом з національним відомством. У випадку розбіжності між національним відомством і Міжнародним бюро рішення останнього є остаточним.

Після одержання заявки на міжнародну реєстрацію Міжнародне бюро перевіряє, чи відповідає вона вимогам Мадридської угоди та Інструкції. Міжнародне Бюро ВОІВ проводить експертизу на відповідність: заявки — міжнародній реєстрації знака; переліку товарів і послуг — Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП). У разі подання заявки відповідно до вказаних вимог Міжнародне Бюро ВОІВ реєструє знак в Міжнародному реєстрі, публікує інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ (*WIPO Gazette of International Marks*) і направляє власнику знака сертифікат про міжнародну реєстрацію знака. Також Міжнародне Бюро пересилає відповідні повідомлення всім країнам, що вказані в міжнародній заявці, та протягом 12 місяців з дати цього повідомлення кожна країна проводить експертизу знака згідно з національним законодавством, підтверджуючи дію міжнародної реєстрації стосовно всіх товарів і/або послуг, або частини товарів і/або послуг, або повністю відмовляє в охороні. Зареєстровані знаки мають той самий юридичний статус, як і знаки, що подані та зареєстровані в країні за національною процедурою. У разі можливої відмови в реєстрації знака Відомство на-

правляє повідомлення про можливу відмову до Міжнародного Бюро ВОІВ, а Міжнародне Бюро пересилає його заявнику.

У разі реєстрації торговельної марки в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію і/або Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків заявка на міжнародну реєстрацію та відповідні їй заява про територіальне розширення і заява про продовження міжнародної реєстрації подаються за умови сплати національного збору за подання кожної з них. Заявка повинна супроводжуватись сплатою основного збору, додаткового збору за кожний клас МКТП, до якого віднесені товари чи послуги, якщо кількість класів перевищує три, та додаткового збору за кожну країну, в якій заявником одержується охорона марки.

Реєстрація торговельної марки в Міжнародному бюро здійснюється строком на двадцять років з можливістю продовження. Датою реєстрації вважається дата подання заяви на міжнародну реєстрацію в країні походження за умови, що Міжнародне бюро одержало заявку протягом двох місяців з дати подання. Якщо заявка не була одержана у цей строк, Міжнародне бюро реєструє заявку за датою її одержання. Міжнародне бюро негайно повідомляє про цю реєстрацію зацікавленим відомствам. Міжнародна реєстрація торговельної марки завжди може бути продовжена на період у двадцять років шляхом простої сплати основного мита і, в разі необхідності, додаткових зборів. Продовження не може містити жодної зміни відносно реєстрації, що передує, в її останньому вигляді.

Будь-яка торговельна марка користується правом пріоритету, встановленим статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності. Це означає, міжнародна реєстрація має пріоритет не від дати міжнародної реєстрації, а від дати подання першої національної заявки, якщо міжнародна реєстрація здійснюється не пізніше шести місяців, рахуючи від дати подання першої правильно оформленої національної заявки в одну із країн-учасниць Паризької конвенції.

Кожна країна може в будь-який час письмово повідомити Генерального директора ВОІВ про те, що охорона, яка виникає внаслідок міжнародної реєстрації, буде поширюватися на дану країну лише за спеціальною заявою власника знака. Заява про територіальне поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації на цю країну, повинна бути спеціально зроблена в заявці. Заява про територіальне поширення, зроблена після міжнародної реєстрації, повинна бути представлена при посередництві відомства країни походження на бланку, встановленому Інструкцією. Міжнародне бюро негайно реєструє таку заяву і повідомляє про це зацікавлене або зацікавлені відомства. Зареєстровані марки публікуються у періодичному бюлетені Міжнародного бюро. Територіальне поширення набуває чинності від дати внесення запису про нього до Міжнародного реєстру; воно припиняє свою дію після закінчення строку дії міжнародної реєстрації марки.

У країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони, 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. Проте в охороні не може бути відмовлено, навіть частково, на тій лише підставі, що національне законодавство допускає реєстрацію тільки для обмеженого числа класів чи обмеженої кількості товарів або послуг. Відомства, які бажають скористатися цим правом, повинні повідомити Міжнародне бюро про свою відмову із зазначенням всіх мотивів в строк, передбачений їх національним законодавством, але не пізніше закінчення строку в один рік від дати міжнародної реєстрації знака чи заяви про поширення охорони.

Міжнародне бюро негайно пересилає відомству країни походження і власникові торговельної марки чи його повіреному один з примірників повідомлення про відмову. Зацікавлена особа має такі ж можливості для подачі заперечення, як

начебто марка була заявлена нею безпосередньо в країні, де було відмовлено в охороні.

Відомства, які протягом строку в один рік не надішлють до Міжнародного бюро жодного рішення про попередню чи остаточну відмову відносно реєстрації марки чи заяви про поширення охорони, втрачають відносно даної марки право відмови у наданні правової охорони.

Рішення компетентних органів країни про визнання міжнародної торговельної марки недійсною не може бути винесено без надання власникові торговельної марки можливості для захисту своїх прав у відповідний час. Рішення про визнання міжнародної марки недійсною повідомляється Міжнародному бюро.

Міжнародна реєстрація знака втрачає силу, якщо протягом п'яти років національний знак, раніше зареєстрований у країні походження, анулюється. Таким чином, охорона, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації марки, не може бути затребувана повністю або частково в зарубіжних країнах, якщо протягом п'яти років від дати міжнародної реєстрації торговельної марки, раніше зареєстрованої в країні походження, вона вже не користується повністю або частково правовою охороною у даній країні. Це положення застосовується також для випадку, коли правова охорона припиняється пізніше внаслідок порушення судової справи, початої до закінчення п'ятирічного строку. При виключенні знаку з національного реєстру Відомство країни походження звертається до Міжнародного Бюро ВОІВ з вимогою виключити знак з Міжнародного реєстру. Отже, міжнародна реєстрація залишається залежною від національної реєстрації протягом п'яти років з дати міжнародної реєстрації. Після спливу строку в п'ять років від дати міжнародної реєстрації ця реєстрація стає незалежною від національної правової охорони, а припинення правової охорони міжнародної марки в країні походження вже не впливає на її охорону в зарубіжних країнах.

6.12. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

Правоположення Мадридської угоди не влаштовували низку впливових країн у сфері міжнародної торгівлі, зокрема, США, Велику Британію, Японію. З метою усунення перешкод для їх приєднання до системи міжнародної реєстрації торговельних марок в червні 1989 року в Мадриді було проведено Дипломатичну конференцію щодо укладення Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Протокол). Протокол було прийнято одностайно 28 червня 1989 року. Україна приєдналась до Протоколу Законом від 1 червня 2000 року № 1763-III і бере участь у Протоколі з 29 грудня 2000 року.

Протоколом внесено такі новації до системи міжнародної реєстрації торговельних марок:

1. Протокол дає змогу на розсуд заявника подавати заявки на міжнародну реєстрацію, базуючись не лише на національних реєстраціях, але й на національних (базових) заявках (стаття 2(1)).
2. Протокол допускає для Договірних сторін можливість використати строк у 18 місяців (замість одного року) для винесення рішення про відмову у наданні правової охорони заявленої марки. Цей строк може навіть бути продовжено у випадках, коли відмова в охороні є результатом заперечення проти надання охорони (стаття 5(2)).
3. Протокол допускає, що будь-яка Договірна сторона може заявити про своє бажання одержувати індивідуальний збір замість частини річного прибутку, утвореного від додаткових і доданих зборів, у відношенні кожної міжнародної реєстрації, в якій її територія зазначена в заяві про територіальне поширення, а також у відношенні продовження такої міжнародної реєстрації. Розмір індивідуального збору має бути зазначено у заяві цієї Договірної сторони, і його може бути змінено у наступних заявах, але цей розмір не може перевищувати суми, яку Відомство зазначеної Договір-

ної сторони має право одержувати від заявника за реєстрацію знака на десять років або власника реєстрації за продовження реєстрації знака на десять років у реєстрі цього Відомства. Зазначена сума має бути зменшена на витрати, що є результатом міжнародної процедури (стаття 8(7)).

4. Протокол уможливує перетворення анульованої міжнародної реєстрації, наприклад, внаслідок принципу “центральної атаки”, у національні або регіональні заявки в кожній Договірній стороні. Згідно зі статтею 9/*quinquies* Протоколу якщо міжнародна реєстрація виключається з реєстру на вимогу Відомства походження внаслідок анулювання базової заявки або реєстрації в силу обставин, передбачених у статті 6(4), у відношенні усіх або частини товарів і послуг, перелічених у міжнародній реєстрації, і особа, що була власником міжнародної реєстрації, подає заявку на реєстрацію того ж знака у Відомство однієї з Договірних сторін, на території яких діяла міжнародна реєстрація, то ця заявка буде розглядатися так, якби вона була подана на дату міжнародної реєстрації або на дату внесення запису про територіальне поширення і, якщо міжнародна реєстрація користувалася пріоритетом, то ця заявка буде користуватися тим же пріоритетом.
5. Протокол допускає, що будь-яка міждержавна організація може стати учасницею цього Протоколу при дотриманні певних умов (стаття 14 (1) (b)). Це уможливує встановлення правового зв'язку між Мадридською угодою, адміністративні функції якої виконує ВОІВ, та регіональною системою торговельних марок Євросоюзу (Community Trademarks), адміністративні функції щодо якої здійснює міждержавна організація ОНІМ (Office for Harmonization of Internal Market (Trademarks and Designs)).

Перелічені новації покликані усунути перешкоди для більш широкого визнання системи міжнародної реєстрації торговельних знаків.

6.13. Охорона прав на добре відомий в Україні знак

Право інтелектуальної власності на торговельну марку виникає внаслідок визнання в установленому Законом про знаки порядку торговельної марки добре відомою в Україні. У Статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року визначено: “Країни Союзу зобов’язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним”.

На підставі цих конвенційних правоположень законодавець України у статті 25 Закону про знаки передбачив приписи про охорону добре відомого знака.

Охорона прав на добре відомий знак здійснюється на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. До кола таких знаків відносяться, зокрема, такі торговельні марки, як McDonalds, CODAK, TOYOTA, СОСА-COLA, DIOR тощо.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є до речними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів і/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій і/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.

Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється Установою. За подання заяви про визнання знака добре відомим сплачується збір. Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку. Процесуальними кодексами України поки що не визначено провадження, за яким знак може бути визнаний добре відомим в Україні судом. 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.

Проте правова охорона добре відомого знака поширюється також і на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Отже, добре відомому в Україні знаку надається більший обсяг правової охорони, ніж зареєстрованій торговельній марці.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883 рік).

2. Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 року.
3. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року.
4. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 року.
5. Ніщцька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року.
6. Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27 березня 2006 року.
7. Найробський договір про охорону Олімпійського символу від 26 вересня 1981 року.
8. Конвенція про міжнародні виставки від 22 листопада 1928 року.
9. Конвенція про міжнародний обмін виданнями від 5 грудня 1958 року.
10. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків від 12 червня 1973 року.
11. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
12. Мінська Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 4 червня 1999 року.
13. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
14. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV з под. змінами.
15. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII з под. змінами.
16. Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” з под. змінами.
17. Закон України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР “Про захист від недобросовісної конкуренції” з под. змінами.
18. Закон України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР “Про рекламу” з под. змінами.
19. Закон України від 21 грудня 1993 року № 3759-XII “Про телебачення і радіомовлення” з под. змінами.
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 року № 412 “Про затвердження Положення про порядок реєстра-

- ції та переміщення через кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 “Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.
 22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 року № 576 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг” з под. змінами.
 23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року № 10 “Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг” з под. змінами.
 24. Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2003 року № 931/8252 “Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг”.
 25. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року № 228 “Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності”.
 26. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2005 року № 247 “Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт інтелектуальної власності”.
 27. Наказ Міністерства освіти і науки України від 4 серпня 2010 року № 790 “Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна” до знака для товарів і послуг”.
 28. Наказ Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 “Про затвердження складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг” з под. змінами.

Судова практика

1. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішен-

ня спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” з под. змінами.

2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 р. № 5 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності”.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. *Андрощук Г.* Защита знаков и других обозначений в сети Интернет: позиция ВОИС // Юридическая практика, 29 июля 2003 года, № 30 (292). — С. 13–14.
2. *Боденхаузен Г.* Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Пер. с фр. Н. Л. Тумановой. — М.: Прогресс, 1975.
3. *Демченко Т.* Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні // Вісник господарського судочинства. — 2001. — № 3. — С. 198–206.
4. *Демченко Т.* Недобросовісне набуття права на товарний знак: поняття та правові наслідки // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 13. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — С. 291–298.
5. *Демченко Т. С.* Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): Монография. Изд. 2-е, перераб. и доп. — К.: Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2005. — 208 с.
6. *Джемаркян В.* Противоречие общественным интересам как основание для отказа в регистрации товарных знаков // Интеллектуальная собственность. — 1997. — № 5–6. — С. 11–16.
7. *Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
8. *Захист* прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. — Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 368 с.
9. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
10. *Кодиниць А.* Торговельні марки: проблеми функціональної ієрархії // Право України, 2005. — № 12. — С. 44–48.

11. *Кодинець А.* Цивільно-правові аспекти реалізації суб'єктивних прав на доменні імена // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 1. — С. 18–21.
12. *Крижна В. М.* Правова охорона добре відомих торговельних марок за законодавством України // Вісник господарського судочинства. — 2009. — № 1. — С. 74–78.
13. *Майданик Н.* Здійснення права на доменне ім'я в мережі Інтернет // Юридична Україна. — 2009. — № 7. — С. 62–67.
14. *Мельник О. М.* Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: Цивільно-правовий аспект. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. — 135 с.
15. *Мельников В.* Национальная и религиозная символика в товарных знаках // Интеллектуальная собственность. — 1997. — № 7–8. — С. 38–41.
16. *Мироненко Н.* Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід // Право України. — 2011. — № 3. — С. 30–39.
17. *Николаєнко Л., Кожарська І.* Охорона загальновідомих знаків — проблема міжнародна // Интеллектуальная собственность. — 2000. — № 4. — С. 17–24.
18. *Основи інтелектуальної власності.* — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
19. *Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні / О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький (заг. ред.).* — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 236 с.
20. *Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького.* — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
21. *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін.* — К.: Вид. дім “Слово”, 2006. — 1104 с.
22. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.
23. *Прохоров-Лукін Г., Кириченко І.* Назви біологічно активних добавок як товарні знаки та їх охороноздатність // Интеллектуальная собственность. — 2004. — № 1. — С. 20–25.

24. *Святоцький О., Крайнев П.* Право на загальновідомий знак для товарів і послуг в Україні // *Право України.* — 2002. — № 5. — С. 73–76.
25. *Ярошевська Т.* Інтеграційні процеси в ЄС у сфері охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг // *Право України.* — 2013. — № 8. — С. 201–207.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ (ФІРМОВЕ) НАЙМЕНУВАННЯ

- 7.1. *Правовий режим охорони прав на комерційне (фірмове) найменування в Україні*
- 7.2. *Співвідношення інститутів найменування юридичної особи та комерційного найменування*
- 7.3. *Принцип істинності фірми. Структура комерційного (фірмового) найменування*
- 7.4. *Судові способи захисту права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування*

7.1. Правовий режим охорони прав на комерційне (фірмове) найменування в Україні

Комерційні або фірмові найменування містять позначення, під якими суб'єкти права, які є операторами на ринках товарів і послуг, можуть здійснювати свою діяльність у комерційному обороті. Комерційні (фірмові) найменування, як і торговельні марки, виконують дистинктивну функцію. Але якщо торговельні марки індивідуалізують товари і послуги конкретного виробника (оператора) на відповідному ринку, то комерційні найменування вирізняють одну особу виробника з-поміж інших на ринку певних продуктів (товарів чи послуг) та не дозволяють вводити в оману споживачів щодо справжньої його діяльності.

У чинному законодавстві України цілу низку питань про інститут комерційних найменувань визначено досить суперечливо.

Так, по-різному визначено питання про коло суб'єктів, які можуть мати комерційне найменування. У статті 90 Цивільного кодексу України розрізняється *найменування*, яке повинна мати будь-яка юридична особа, та *комерційне (фірмове) найменування*, яке може мати лише підприємницьке товариство. Проте Господарським кодексом України у статті 159 визначено, що комерційне найменування може мати суб'єкт

господарювання — юридична особа або громадянин-підприємець. Отже, за нормою ГК коло суб'єктів, що можуть вступати в комерційний оборот під комерційним найменуванням, є значно ширшим. Крім того, в ГК передбачено, що громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я.

Суперечливо визначено у чинному законодавстві України і питання про момент виникнення права інтелектуальної власності на комерційне найменування. У ЦК передбачено, що: 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 (частина 2 статті 489); комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом (частина 2 статті 90); відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом (частина 3 статті 489).

У ГК визначено, що відомості про комерційне найменування суб'єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом (частина 2 статті 159). Отже, зі змісту цієї норми можна зробити висновок, що охорона комерційному найменуванню надається лише після його реєстрації.

Проте закон про реєстр комерційних найменувань та порядок його ведення не прийнято. Крім того, у статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

ЦК і ГК по-різному визначають правову охорону конкуруючих комерційних найменувань.

Так, у ЦК передбачено, що особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють і/або реалізують, та послуг, які ними надаються (частина 4 статті 489).

У ГК безумовно визначено, що, по-перше, суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше (частина 2 статті 159), по-друге, особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки (частина 5 статті 159).

Наведені суперечності правового регулювання інституту комерційних найменувань значно ускладнили практику застосування судами зазначених норм. Тому президія Вищого господарського суду у своїх рекомендаціях судам роз'яснила способи вирішення цих законодавчих колізій, зазначивши:

“Відповідно до статті 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року фірмове найменування охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Аналогічне правило встановлено статтею 489 Цивільного кодексу, 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 найменування частиною торговельної марки”¹⁶.

¹⁶ *Постанова* Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” з под. змінами.

7.2. Співвідношення інститутів найменування юридичної особи та комерційного найменування

Як вже зазначалось, ЦК виокремлено найменування юридичної особи та комерційного найменування. Ці категорії позначень мають різні властивості та ознаки, а також складну діалектику співвідношення між собою.

Найменування юридичної особи індивідуалізує будь-яку юридичну особу в цивільних правовідносинах і є обов'язковою складовою її правосуб'єктності, ознаки якої закріплюються інститутом державної реєстрації відповідно до вимог Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"¹⁷.

Комерційне найменування теж є засобом індивідуалізації, але цей інститут вирізняє виробників (операторів) від їх конкурентів на ринках відповідних товарів і послуг і, на відміну від найменування юридичної особи, уособлює реноме, репутацію виробника (оператора) на певному ринку продуктів (товарів, послуг). Репутація (реноме) виникає у виробника (оператора) у процесі використання ним свого позначення в комерційному обороті. Реноме, репутація виробника (оператора) становить чи може становити значну цінність як засіб чесної конкурентної практики на ринку певних товарів чи послуг. Зазначена цінність визнається законом як нематеріальний актив виробника (оператора), а отже, цей нематеріальний актив розглядається правом як один з об'єктів права інтелектуальної власності, а виробник (оператор), відповідно, стає суб'єктом права інтелектуальної власності на нематеріальний актив.

За нормою ЦК майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

- 1) право на використання комерційного найменування;

¹⁷ Див.: частину 3 статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

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

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть передаватись (відчужуватись) іншій особі, але лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Право на найменування юридичної особи є немайновим правом юридичної особи, яке не може відчужуватись. Найменування юридичної особи зазначається в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Комерційне найменування охороняється без реєстрації. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи. У той же час особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Незважаючи на викладені юридичні відмінності між найменуванням юридичної особи та комерційним найменуванням, ці позначення можуть збігатись. Як правило, *найменування юридичної особи*, яке індивідуалізує цю особу в комерційному обороті, додатково набуває ще й властивостей *комерційного найменування*. У цих випадках найменування, яке закріплено за юридичною особою в її установчих документах, у процесі свого використання стає джерелом корисної інформації для споживачів і, відповідно, перетворюється на цінний нематеріальний актив у вигляді комерційного найменування, щодо якого виникає право інтелектуальної власності. Проте й за умов викладеної трансформації слід виокремлювати категорії найменування юридичної особи та комерційного найменування цієї особи, оскільки вони мають різну правову природу і виконують хоча й суміжні, але неоднакові функції.

Отже, інститути найменування юридичної особи та комерційного найменування мають різну правову природу. Якщо найменування юридичної особи є виключно засобом її ідентифікації в цивільних правовідносинах, то комерційне найменування ідентифікує ділову практику юридичної особи і по суті є правом на нематеріальний актив (реноме, репутацію фірми), а отже, як таке, визначається правом інтелектуальної власності.

7.3. Принцип істинності фірми. Структура комерційного (фірмового) найменування

Щоб ефективно вирізняти одну особу виробника з-поміж інших на ринку певних продуктів (товарів чи послуг), юридичною доктриною та діловою практикою вироблено *принцип істинності фірми*. Згідно з цим принципом комерційне найменування особи не повинно вводити в оману споживачів щодо справжньої її діяльності, тобто щодо товарів, які вона виробляє та (або) реалізовує, та послуг, які надаються нею. Як об'єкт правової охорони комерційне найменування повинно мати чіткі розрізняльні властивості для споживачів, які мають право знати, з яким оператором на відповідному ринку товарів і послуг мають справу. Назва фірми не може збігатись з тотожними найменуваннями чи торговельними марками або географічними зазначеннями походження товару, які належать іншим особам, що оперують на ринках тих самих або споріднених продуктів (товарів, послуг).

Доктриною права опрацьовано вимоги до змісту та структури комерційного найменування. За своїм змістом “найменування підприємця має правдиво відображати його правовий стан і не вводити в оману інших учасників цивільного обороту”¹⁸.

¹⁸ Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — С. 343.

У структурі комерційного найменування науковці виділяють дві частини — корпус і додавання.

Основною частиною комерційного найменування є корпус фірми, до якого обов'язково включаються вказівки про організаційно-правову форму суб'єкта, його тип, форму власності чи особу власника підприємства типу ВАТ, ЗАТ, ТОВ, приватне підприємство, державне підприємство, комунальне підприємство, кооператив, банк, страхова компанія тощо. Іноді законом встановлюються обов'язкові вимоги до корпусу комерційного найменування певних типів суб'єктів підприємницької діяльності. Так, згідно зі статтею 15 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, найменування банку має містити слово “банк”, а також вказівку на організаційно-правову форму банку. Слово “банк” та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію.

Додавання є допоміжною частиною комерційного найменування і поділяється на обов'язкове та факультативне. До обов'язкового додавання належить спеціальне найменування суб'єкта типу “Оболонь”, “Ватра”, “Стирол”, “Веселка”, “Богдан”, “Оранта”, “Радикал” тощо. Іноді корпус фірми та обов'язкове додавання зливаються в єдиний комплекс, наприклад, Райффайзен Банк Аваль, Укрпромбанк. До факультативного додавання включаються додатки типу “універсальний”, “спеціалізований” тощо, а також скорочене фірмове найменування типу КРАЗ, ЗАЗ, ХТЗ, УкрНафтогаз, Укрнафта, Південмаш, Точелектроприлад тощо.

Комерційне найменування має бути виражене державною мовою. У разі використання в назві фірми іноземних слів чи словосполучень вони мають бути транслітеровані літерами української абетки, наприклад, Систем Кепітал Менеджмент тощо.

7.4. Судові способи захисту права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування

У чинному законодавстві України про комерційне найменування не визначено коло способів захисту права на цей нематеріальний актив. Пленум Вищого господарського суду у своїх рекомендаціях судам роз'яснив: “З огляду на приписи статей 90, 489–491 Цивільного кодексу та статті 159 Господарського кодексу належним способом захисту права особи на комерційне 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...”¹⁹

До інших способів захисту права на комерційне найменування слід віднести вимоги про:

- визнання права на комерційне найменування;

¹⁹ Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуально власності” з под. змінами.

- визнання недійсним акта державного органу чи установи (якщо цим актом порушується чи обмежується право інтелектуальної власності на комерційне найменування).

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883 рік).
2. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV з под. змінами.
5. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII з под. змінами.
6. Закон України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР “Про захист від недобросовісної конкуренції” з под. змінами.
7. Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III “Про банки і банківську діяльність” з под. змінами.
8. Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” з под. змінами.

Судова практика

1. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 р. № 5 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності”.
2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуально власності” з под. змінами.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. Андрощук Г. Защита знаков и других обозначений в сети Интернет: позиция ВОИС // Юридическая практика. — 2003. — № 30 (292). — 29 июля. — С. 13–14.
2. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Пер. с фр. Н. Л. Тумановой. — М.: Прогресс, 1975.

3. *Бошицький Ю. Л., Козлова О. О., Андросчук Г. О.* Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2006. — 216 с.
4. *Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
5. *Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького.* — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
6. *Іщук С.* Структура комерційного (фірмового) найменування // *Юридична Україна.* — 2008. — № 2. — С. 46–50.
7. *Капіца Ю.* Питання адаптації охорони фірмових найменувань в Україні до законодавства європейських країн // *Право України.* — 2005. — № 12. — С. 17–21.
8. *Кибенко Е.* Что в имени тебе моем... // *Юридическая практика.* — 2004. — № 9 (323). — 2 марта. — С. 7–8.
9. *Крижна В. М.* Порушення прав на комерційне найменування за законодавством України // *Вісник господарського судочинства.* — 2008. — № 4. — С. 82–86.
10. *Кубах М.* Необхідність удосконалення законодавства України щодо охорони фірмових найменувань // *Підприємництво, господарство і право.* — 2003. — № 12. — С. 52–55.
11. *Основи інтелектуальної власності.* — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
12. *Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні / О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький (заг. ред.).* — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 236 с.
13. *Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького.* — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
14. *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробійов та ін.* — К.: Вид. дім “Слово”, 2006. — 1104 с.
15. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

- 8.1. *Поняття права інтелектуальної власності на географічне зазначення*
- 8.2. *Нормативна база з охорони прав на географічне зазначення*
- 8.3. *Суб'єктивні права інтелектуальної власності на географічне зазначення*
- 8.4. *Правова охорона простого зазначення походження товару*
- 8.5. *Види кваліфікованого зазначення походження товару. Обсяг правової охорони географічного зазначення*
- 8.6. *Умови надання правової охорони назві місця походження товару та географічному зазначенню походження товару*
- 8.7. *Обмеження у наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару*
- 8.8. *Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару*
- 8.9. *Правомочності власника свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару*
- 8.10. *Підстави для припинення права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару*
- 8.11. *Порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару*
- 8.12. *Способи захисту права інтелектуальної власності на географічне зазначення*

8.1. Поняття права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Географічне зазначення є одним із засобів індивідуалізації товарів. Але якщо товарні марки вирізняють товари конкретного виробника (оператора) від товарів його конкурен-

тів на відповідному ринку, то функцією географічних зазначень є відображення зв'язку товар ↔ географічне місце його походження. В комерційному обороті іноді виникає стійкий підвищений попит на товари певного місця походження, і саме географія походження обумовлює їх визначальну споживчу привабливість. У цих випадках висока чи специфічна якість товару (головним чином спиртні напої та мінеральна вода) зумовлена виключно чи головним чином природними, кліматичними чи іншими географічними властивостями певного місця його походження або людським фактором цього місця (кваліфікацією, навичками виконавців тощо) чи їх поєднанням. Товари певного місця походження з високим споживчим попитом є цінним нематеріальним активом для їх виробників (продуцентів), оскільки цей актив є вигідним об'єктом економічної експлуатації. Тому можливості для використання цього нематеріального активу визначаються правом інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення означає гарантовану можливість перешкоджати неуповноваженим особам використовувати у прямій чи непрямій формі географічні зазначення щодо виробів, які не мають походження із конкретного географічного місця або виробів, які не відповідають встановленим стандартам якості для товарів походженням з цього місця.

В Україні способи охорони прав на географічні зазначення розрізняються залежно від визначених законодавством категорій цих зазначень.

Крім розрізняльної функції, географічні зазначення товарів виконують також інформаційну, рекламну, гарантійну та стимулюючу функції.

8.2. Нормативна база з охорони прав на географічне зазначення

До кола основних міжнародно-правових документів з охорони прав на географічне зазначення відносяться Паризька

конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Лісабонська угода про захист місць походження виробів та їх міжнародної реєстрації від 31 жовтня 1958 року, Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року та Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 4 червня 1999 року, підписана в м. Мінську.

В Україні норми про охорону прав на географічні зазначення містяться у Главі 45 ЦК (статті 501–504) та Законі України від 16 червня 1999 року № 752-XIV “Про охорону прав на зазначення походження товарів” з подальшими змінами (далі — Закон про зазначення походження товарів). Окремі норми про охорону прав на географічне зазначення містяться також в Господарському кодексі України (статті 160, 161).

8.3. Суб’єктивні права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Географічне зазначення визначається як назва будь-якого географічного місця, тобто географічного об’єкта із офіційно визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо, якщо назва географічного місця використовується для позначення товару, якість чи особливі властивості якого зумовлені виключно чи головним чином природними, кліматичними чи іншими властивостями цього місця походження або людським фактором цього місця (кваліфікацією, навичками виконавців тощо) чи їх поєднанням.

Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:

- 1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;
- 2) право на використання географічного зазначення;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

Географічне зазначення є ємним поняттям, яке у Законі про зазначення походження товарів розкривається значеннями терміна *зазначення походження товару*. Складовими цього терміна є такі терміни:

- просте зазначення походження товару;
- кваліфіковане зазначення походження товару.

8.4. Правова охорона простого зазначення походження товару

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

Правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання. Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.

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

8.5. Види кваліфікованого зазначення походження товару. Обсяг правової охорони географічного зазначення

Правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження товару, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар. Терміном *кваліфіковане зазначення походження товару* охоплюються такі його види:

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

Види кваліфікованого зазначення походження товару поділяються “...залежно від способу взаємодії природного

та людського фактору у створенні товару за місцем його походження”²⁰.

Назва місця походження (далі — НМП) товару — назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.

Географічне зазначення походження (далі — ГЗП) товару — 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.

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.

8.6. Умови надання правової охорони назві місця походження товару та географічне зазначення походження товару

Правова охорона надається **НМП** 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;

²⁰ *Савич С.* Охорона географічних зазначень за законодавством Польщі та України (порівняльно-правова характеристика з точки зору відповідності вимогам Європейського Союзу // *Право України.* — 2012. — № 6. — С. 314.

- 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 вказаних умов назва географічного місця вважається НМП 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 **ГЗП** 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 і/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.

Правова охорона надається омонімічним зазначенням походження товару за умови забезпечення запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж.

8.7. Обмеження у наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару

Не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, що:

- а) не відповідає умовам її надання;
- б) суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі;
- в) є видовою назвою товару, тобто якщо застосовувана в назві товару назва географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка згодом стала загальноживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження;
- 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 зі 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. У цих випадках реалізується принцип “перший у часі, перший у праві”.

Не надається правова охорона 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.

8.8. Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару

Право подавати заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають:

- 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.

Право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру. Ці виробники мають право подавати заявки на реєстрацію права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. Якщо заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару подається до Установи особами, що виробляють товар, для якого заявляється зазначення, заявка вважається одночасно і заявкою на реєстрацію права на використання цього зазначення.

Разом із заявкою подаються документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати його НМП чи ГЗП товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару, а також висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару та його меж. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 149-р повноваження спеціально уповноважених органів покладено на Мінагрополітики щодо товарів сільськогосподарського виробництва, Мінкультури щодо виробів художніх народних промислів, Мінекоресурсів щодо визначення меж географічних місць, з якими пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товарів, МОЗ щодо продуктів харчування, продовольчої сировини та мінеральних природних вод.

Датою подання заявки є дата одержання Установою заяви про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження і/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. За подання заявки сплачується збір.

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону про зазначення походження товарів та правил, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару або заявнику не може бути надано право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару, то Установа приймає рішення про відмову в реєстрації. Рішення про відмову в реєстрації надсилається заявникові.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає встановленим вимогам, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені Установи. Протягом шести місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа може подати до Установи заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару. За подання заперечення сплачується збір.

У разі відсутності заперечень або визнання їх необґрунтованими Установа приймає рішення про реєстрацію даного кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого даного кваліфікованого зазначення походження товару.

Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи. Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому порядку після реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, то суд вирішує разом і питання щодо дійсності відповідної реєстрації.

На підставі прийнятого Установою рішення про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару здійснюється відповідна реєстрація. Реєстрація здійснюється шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей щодо кваліфікованого зазначення походження товару та/або осіб, які мають право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. До Реєстру вносяться такі відомості:

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

- назва товару, опис його особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик;
- дата прийняття рішення про реєстрацію назви місця походження товару або географічного зазначення походження товару;
- відомості про осіб, яким надається право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, і дата прийняття рішення про надання цього права.

Свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару видається Установою 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.

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.

8.9. Правомочності власника свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару

Право інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення походження товарів є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Власник свідоцтва має право:

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

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

Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається:

- а) нанесення його на товар або на етикетку;
- б) нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;
- в) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням походження товару попереджувальне маркування для інформації про те, що це зазначення зареєстровано в Україні.

Для попереджувального маркування назви місця походження товару застосовується обведена овалом аббревіатура (НМП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: “Зареєстрована в Україні назва місця походження товару”.

Для попереджувального маркування географічного зазначення походження товару застосовується обведена овалом аббревіатура (ГЗП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: “Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару”.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють посередницьку діяльність, можуть використовувати свою торговельну марку поряд з географічним зазначенням товару виробника не інакше як на підставі договору з ним.

Власник свідоцтва не має права видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товару і зобов’язаний забезпечувати відповідність якості, особливих властивостей та характеристик товару, що виробляється, їх опису в Реєстрі. Тому він не може 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.

8.9. Підстави для припинення права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

Реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару може бути визнано недійсною судом у разі його невідповідності умовам надання правової охорони. Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтво, що посвідчує право на використання кваліфікованого зазначення походження товару, можуть бути визнані судом недійсними, якщо реєстрація була здійснена з порушенням вимог, встановлених Законом про зазначення походження товарів. Визнані недійсними реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару або права на використання цього зазначення та свідоцтва, які посвідчують ці права, вважаються такими, що не набрали чинності.

Правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару припиняється на підставі припинення дії реєстрації цього зазначення. Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинена судом у разі втрати характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, описаного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару. Положення про Перелік видових назв товарів затверджено на підставі розпорядження Уряду України наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000 року № 583.

Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі, припиняється також у зв'язку з припиненням правової охорони цього зазначення в країні походження.

Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинено:

- а) за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, від дати, встановленої судом;
- б) у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва;
- в) у разі подання власником свідоцтва заяви до Установи про відмову від права на використання цього зазначення.

Будь-яка особа має право звернутися до суду з позовом про визнання недійсними реєстрації та свідоцтва або про припинення їх дії, про уточнення описаних у Реєстрі характеристик товару чи уточнення відповідності кваліфікованого зазначення походження товару його географічному місцю, а також про визнання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару видовою назвою.

На підставі рішення суду Установа вносить відповідні зміни до Реєстру чи Переліку видових назв товарів, про що публікується в офіційному бюлетені Установи.

8.10. Порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

Порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

- а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання;
- б) використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами “вид”, “тип”, “стиль”, “марка”, “імітація” тощо;

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

Не вважається порушенням прав власника свідоцтва:

- а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару будь-якою особою, яка на законних підставах придбала позначений цим кваліфікованим зазначенням походження товар у власника свідоцтва і повторно вводить його в обіг (вичерпання права власника свідоцтва);
- б) використання кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання, але добросовісно його використовувала до дати реєстрації (право попереднього користувача). Якщо попередній користувач протягом дванадцяти місяців від дати реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару не подасть до Установи заявки на одержання права на використання цього зазначення, подальше його використання вважається порушенням прав власника свідоцтва.

8.11. Способи захисту права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з реалізацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Способами захисту цього права є, зокрема, встановлення факту незаконного ви-

користання кваліфікованого зазначення походження товару; визнання порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, стягнення компенсації.

Охорона простого зазначення походження товару здійснюється шляхом припинення незаконного використання географічного зазначення, відшкодування матеріальної шкоди, викликаной таким використанням.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883 рік).
2. Лісабонська угода про захист місць походження виробів та їх міжнародної реєстрації від 31 жовтня 1958 року.
3. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
4. Мінська Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 4 червня 1999 року.
5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV з под. змінами.
7. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII з под. змінами.
8. Закон України від 16 червня 1999 року № 752-XIV “Про охорону прав на зазначення походження товарів” з под. змінами.
9. Закон України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР “Про захист від недобросовісної конкуренції” з под. змінами.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 року № 1025 “Про заборону використання назв відомих джерел мінеральних вод при виробництві та реалізації штучно мінералізованої води”.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 року № 412 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 “Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані

з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2000 року № 411-р “Про перелік видових назв товарів”.
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 149-р “Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших властивостей товарів” з под. змінами.
15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000 року № 583 “Про затвердження Положення про Перелік видових назв товарів”.
16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2001 року № 598 “Про затвердження Правил складання, подання та про-ведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару”.
17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 року № 798 “Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів.
18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2005 року № 247 “Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт інтелектуальної власності”.

Судова практика

1. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд. В. С. Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д. М. Притика. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — 904 с.
2. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. В. С. Москаленко. — К.: Праксіс, 2007. — 408 с.
3. Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві / Вищ. Госп. Суд України; за заг. ред. В. С. Москаленка. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 384 с.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. *Андрощук Г.* Защита знаков и других обозначений в сети Интернет: позиция ВОИС // Юридическая практика. — 2003. — № 30 (292). — 29 июля. — С. 13–14.

2. *Афян А.* “Тавровані” послуги (проблеми у застосуванні географічних зазначень) // *Юридичний вісник України.* — 2007. — № 32. — 11–17 серпня. — С. 8.
3. *Боденхаузен Г.* Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Пер. с фр. Н. Л. Тумановой. — М.: Прогресс, 1975.
4. *Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
5. *Захист* прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. — Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 368 с.
6. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
7. *Основи* інтелектуальної власності. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
8. *Основи* правової охорони інтелектуальної власності в Україні / О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький (заг. ред.). — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 236 с.
9. *Право* інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
10. *Право* інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробійов та ін. — К.: Вид. дім “Слово”, 2006. — 1104 с.
11. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.
12. *Савич С.* Охорона географічних зазначень за законодавством Польщі та України (порівняльно-правова характеристика з точки зору відповідності вимогам Європейського Союзу) // *Право України.* — 2012. — № 6. — С. 314–321.
13. *Ярошевська Т.* Інтеграційні процеси в ЄС у сфері охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг // *Право України.* — 2013. — № 8. — С. 201–207.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

- 9.1. *Поняття промислового зразка та його патентно-правової охорони*
- 9.2. *Нормативна база про промислові зразки*
- 9.3. *Об'єкт промислового зразка та обсяг його правової охорони*
- 9.4. *Умови патентоспроможності промислового зразка*
- 9.5. *Суб'єкти права інтелектуальної власності на промисловий зразок*
- 9.6. *Умови та порядок видачі патенту на промисловий зразок*
- 9.7. *Особисті немайнові та майнові права автора на промисловий зразок*
- 9.8. *Випадки правомірного обмеження майнових прав на промисловий зразок*
- 9.9. *Припинення дії патенту на промисловий зразок або визнання його недійсним*
- 9.10. *Судовий захист прав на промисловий зразок в Україні*
- 9.11. *Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків*
- 9.12. *Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків*

9.1. Поняття промислового зразка та його патентно-правової охорони

Під промисловим зразком розуміють результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Промисловий зразок може бути визначено як зовнішнє, оригінальне оформлення промислового виробу, яке задовольняє потреби ергономіки та естетики (дизайн виробу). Причому дизайн повинен бути придатним для промислового тиражування, звідси й назва промисловий зразок. Охорона

результатів творчої праці дизайнерів здійснюється інститутом права інтелектуальної власності на промисловий зразок.

Промислові зразки відносяться до об'єктів промислової власності, для забезпечення прав на які в Україні використовується патентна форма охорони. Патент — це техніко-юридичний документ, що засвідчує охороноспроможність заявленого особою результату у галузі художнього конструювання. Патентом підтверджується пріоритет, авторство і право інтелектуальної власності дизайнера на промисловий зразок. Цим документом держава закріплює виключне право дизайнера на монопольне використання створеного ним промислового зразка, яке надається державою автору промислового зразка на обмежений період часу в обмін на розкриття ним суті зовнішнього вигляду (дизайну) певного промислового виробу.

Особливістю патентної охорони промислових зразків є те, що об'єктом охорони є не функціональні властивості виробу, а його орнаментальні ознаки. Споживачі промислової продукції все більше бажають, щоб корисність продуктів поєднувалась з приємним зовнішнім виглядом. Тому промислові компанії значно збільшують витрати на дизайн виробів.

З усіх об'єктів патентно-правової охорони промислової зразки є найбільш близькими до засобів індивідуалізації, зокрема, до торговельних марок. Так, наприклад, етикетка може бути об'єктом як торговельної марки, так і промислового зразка. Різниця між ними полягає лише у властивих їм функціях. Основна функція промислового зразка спрямована на стимулювання споживчого попиту на промислові вироби шляхом їх більш привабливого зовнішнього вигляду, дизайну. У разі конкуренції між правом на промисловий зразок та правом на засоби індивідуалізації діє принцип “перший у часі, перший у праві”.

Промислові зразки мають подібність й до творів декоративно-прикладного мистецтва, які охороняються авторським правом. “Різниця полягає в тому, що для оцінки достоїнства

промислового зразка беруть до уваги його естетичні параметри, що отримали технічне застосування, а не художнє достоїнство його як твору мистецтва”²¹.

9.2. Нормативна база про промислові зразки

До кола основних міжнародно-правових документів з охорони прав на промислові зразки відносяться Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків, до якої Україна приєдналась Законом від 17 січня 2002 року № 2992-III, та Локарнська угода про застосування міжнародної класифікації промислових зразків від 8 жовтня 1968 року, зі змінами від 28 вересня 1979 року, до якої Україна приєдналась Законом від 17 грудня 2008 року № 684-VI, а також Угода ТРІПС.

Законодавство України про охорону прав на промислові зразки складають норми Глави 39 ЦК (статті 461–470), Закону України від 15 грудня 1993 року № 3688- XII “Про охорону прав на промислові зразки” (далі — Закон про промислові зразки). Крім того, окремі норми про охорону прав на промислові зразки містяться також у статтях 155 та 156 Господарського кодексу України та пунктах 54, 59–62, 68 і 79 Тимчасового положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92.

9.3. Об’єкт промислового зразка та обсяг його правової охорони

Дизайн — це концепція форми і орнаменту, застосовуваних до фізичного тіла. За концепцією або ідеєю дизайну виробу промислові зразки можуть бути об’ємними (моделі —

²¹ Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — С. 279.

форма), площинними (малюнок) або комбінованими. Тому об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання (композиція), що визначають зовнішній вигляд промислового виробу у двох чи трьох вимірах.

Об'єкт промислового зразка як такий визначає межі його правової охорони. Проте існують певні обмеження для надання правової охорони зразкам. Так, правова охорона надається лише такому промислому зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Правова охорона не надається об'єктам архітектури (крім малих архітектурних форм), промисловим, гідротехнічним та іншим стаціонарним спорудам; друкованій продукції як такій; об'єктам нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Дискусійним є питання про можливість надання правової охорони зразкам, запропонована об'ємна форма яких диктується виключно тією функцією, яку повинен виконувати виріб. В останній редакції Закону про промислові зразки не передбачено відмови у наданні правової охорони цій категорії зразків, хоча статтею 25 Угоди ТРІПС надано таку можливість для держав-учасниць. Якщо запропонована об'ємна форма виробу є єдиним технічним (технологічним) рішенням для реалізації його функціонального призначення, то цей результат у галузі художнього конструювання відноситься вже до категорії винаходу чи корисної моделі. Надання ж правової охорони зразкам, створення яких зумовлено виключно техніко-функціональними міркуваннями, а не вимогами естетики чи ергономіки буде мати ефект відсторонення усіх інших виробників від виготовлення виробів, призначених для виконання однієї і тієї ж функції.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Держав-

ного реєстру патентів України на промислові зразки (далі — Реєстр), і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису. Ключову роль в описі промислового зразка мають його відмітні ознаки, тобто ознаки, які визначають його відмінність від найближчого аналогу і які сприймаються візуально.

9.4. Умови патентоспроможності промислового зразка

Право інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Для того щоб отримати патентну охорону творчий результат у галузі художнього конструювання має відповідати сукупності юридичних вимог, встановлених законом для визнання його промисловим зразком. Ця сукупність вимог в теорії права промислової власності отримала назву *умови патентоспроможності*.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, причому вимагається стандарт абсолютної світової новизни. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття

інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

9.5. Суб'єкти права інтелектуальної власності на промисловий зразок

Суб'єктами права інтелектуальної власності на промисловий зразок є автор промислового зразка (дизайнер) та інші особи, які набули прав на промисловий зразок за договором чи законом.

За загальним правилом право на одержання патенту має автор або його спадкоємець.

Автори, які створили промисловий зразок спільною працею, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийняте рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані.

9.6. Умови та порядок видачі патенту на промисловий зразок

Умови та порядок видачі патенту на промисловий зразок встановлюються Законом про промислові зразки.

Особа, яка бажає одержати патент, подає до Установи заявку. Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдності).

Заявка складається українською мовою і повинна містити заяву про видачу патенту; комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд; опис промислового зразка, креслення, схему, карту (якщо необхідно). Заявка

повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд; частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену українською або іншою мовою.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же промисловий зразок протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет (конвенційний пріоритет).

Пріоритет промислового зразка, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати (виставковий пріоритет).

Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що підтверджує показ зазначеного промислового зразка на виставці, якщо ці заявка чи показ відповідно була подана чи було проведено у державі — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

Щодо заявки в цілому чи її частини може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок. При цьому строки, по-

чатковою датою яких є дата пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої дати пріоритету.

Пріоритет поширюється лише на ті ознаки промислового зразка, які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено.

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону про промислові зразки та правил, встановлених на його основі Установою. Закладом експертизи для заявок на промислові зразки є Державне підприємство “Український інститут промислової власності”.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. На підставі рішення про видачу патенту здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Установа здійснює державну реєстрацію патенту на промисловий зразок, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається Установою, та одержати відповідно до свого клопотання витяг з Реєстру щодо відомостей про патент, за умови сплати збору за подання цього клопотання.

Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації патенту. Патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи. Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому порядку після державної реєстрації патенту, то суд вирішує разом і

питання щодо дійсності відповідного патенту. Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати втрачається у разі сплати державного мита за видачу патенту.

Оскарження рішення Установи до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення. Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.

До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести мотивований письмовий протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.

Заявник може оскаржити затвержене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

З заявника стягується державне мито за видачу патенту і зборів за подання заявки, публікацію про видачу патенту та подання заперечення до Апеляційної палати.

9.7. Особисті немайнові та майнові права автора на промисловий зразок

Автору промислового зразка належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок належать володільцю патенту, якщо інше не встановлено договором чи Законом про промислові зразки. Коло майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок становлять:

1. Право на використання промислового зразка. 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. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.
2. Виключне право дозволяти використання промислового зразка. Володілець патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.
3. Виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав власника патенту.
4. Інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені Законом про промислові зразки.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку.

Володілець патенту може передавати на підставі договору право інтелектуальної власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.

Взаємовідносини при використанні промислового зразка, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний володілець патенту може використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка та передавати право інтелектуальної власності на промисловий зразок іншій особі без згоди решти володільців патенту.

9.8. Випадки правомірного обмеження майнових прав на промисловий зразок

Використання промислового зразка не визнається порушенням виключного права патентоволодільца у випадках:

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

Не визнається порушенням виключного права патентоволодільца введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після першого введення цього виробу в цивільний оборот володільцем патенту чи з його спеціального дозволу (вичерпання виключних прав патентоволодільца).

Володілець патенту повинен добросовісно користуватися виключними правами, 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, у разі відмови володільца патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

Якщо володільць патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

Володільць патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка володільцем пізніше виданого патенту, якщо промисловий зразок останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого володільця. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом володільця пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його промисловий зразок удосконалює промисловий зразок володільця раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання промислового зразка володільця патенту, який такий дозвіл затребував.

9.9. Припинення дії патенту на промисловий зразок або визнання його недійсним

Володільць патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Дія патенту на промисловий зразок припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

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

- б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;
- в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

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

9.10. Судовий захист прав на промисловий зразок в Україні

Захист прав на промисловий зразок здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з реалізацією права інтелектуальної власності на промисловий зразок.

Способами захисту права інтелектуальної власності на промислові зразки можуть бути вимоги про припинення порушення прав патентовласника; відшкодування заподіяних йому збитків; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків; визнання авторства на промисловий зразок; встановлення факту використання промислового зразка; встановлення власника патенту; визнання права попереднього користувача та інші.

9.11. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків

Патент гарантує автору охорону його прав від будь-якого неправомірного використання промислового зразка іншими особами, але лише в тій країні, в якій видано патент. Закон про промислові зразки надає право будь-якій особі запатентувати промисловий зразок в іноземних державах. Проте таке патентування вимагає від особи покриття витрат і виконання формальностей, передбачених національним законодавством кож-

ної з держав, в яких запитується патент. Тому велике значення для охорони прав автора промислового зразка має Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазький акт, прийнятий 28 листопада 1960 року у м. Гаазі, та Женевський акт, прийнятий 2 липня 1999 року у м. Женева).

Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (далі — Гаазька угода) дає змогу громадянам та юридичним особам держав-учасниць одержувати охорону їх промислових зразків у договірних державах шляхом однієї реєстрації в Міжнародному бюро ВОІВ (далі — Міжнародне бюро). Міжнародне депонування не вимагає ніякого попереднього національного депонування. Власник міжнародної реєстрації користується правом пріоритету, встановленим статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності. Кожний заявник може заявити про своє право пріоритету, якщо міжнародна реєстрація здійснюється ним протягом шести місяців від дати першої національної, регіональної або міжнародної реєстрації, здійсненої в одній з країн-учасниць Паризької конвенції.

Міжнародна заявка включає заяву, одну чи декілька фотографій чи інші графічні зображення зразка, а також документ про сплату мита. До заявки входять перелік договірних держав, у яких за клопотанням заявника міжнародна реєстрація мала б силу; вказівка про вироби, для яких призначено зразок; заява про пріоритет та інші дані, передбачені Інструкцією. Заявка може бути багатовидовою, тобто включати декілька зразків, передбачених для включення у вироби.

Міжнародне Бюро негайно після отримання міжнародної заявки реєструє кожний промисловий зразок, що є об'єктом цієї заявки, у Міжнародному реєстрі зразків. Міжнародна реєстрація вважається здійсненою у день, в який Міжнародне Бюро отримало заявку належної форми, з оплатою мита та з фотографією чи фотографіями або іншими графічними зображеннями зразка, або якщо Міжнародне Бюро отримувало їх у різні дні, то в останню з цих дат.

Після кожної міжнародної реєстрації Міжнародне Бюро публікує в періодичному бюлетені репродукцію зразка в

чорно-білому кольорі або, на прохання заявника, кольорові репродукції, фотографії чи інші графічні зображення; дату міжнародного депонування та дані, що вимагаються Інструкцією до Женевського акта Гаазької угоди.

Депонування, зареєстроване в Міжнародному Бюро, має таку саму дію у кожній з Договірних Сторін, зазначених заявником у заявці, якби усі формальності, що передбачені національним законом для надання охорони, виконані заявником і всі адміністративні дії, необхідні для цього, виконані Відомством такої Держави. Тому громадяни держав-учасниць Гаазької угоди мають можливість одержувати охорону своїх промислових зразків в інших країнах з мінімальними формальностями і витратами.

Міжнародна реєстрація спочатку запроваджується на п'ять років, рахуючи від дати міжнародної реєстрації. Дію міжнародної реєстрації може бути продовжено на додаткові періоди по п'ять років кожного разу відповідно до встановленої процедури і за умови сплати мита. У разі продовження дії міжнародної реєстрації строк охорони становить 15 років, рахуючи від дати міжнародної реєстрації, якщо законодавством держави-учасниці Гаазької угоди, щодо якої заявлено клопотання про міжнародне депонування промислового зразка, не передбачено більш тривалий строк охорони.

Національне Відомство держав-учасниць Гаазької угоди може відмовити в охороні промислових зразків на підставі міжнародної реєстрації, якщо щодо цих зразків не було додержано умов надання правової охорони, які передбачені національним законодавством. Про відмову у визнанні дії міжнародної реєстрації Національне Відомство повідомляє Міжнародне Бюро ВОІВ. Проте жодне національне Відомство не може повністю чи частково відмовити у визнанні дії міжнародної реєстрації на тій підставі, що не були додержані передбачені відповідним національним законодавством вимоги щодо форми або змісту міжнародної заявки, які є додатковими до вимог, що передбачені у Гаазькій угоді або Інструкції до Женевсь-

кого акта Гаазької угоди, або відрізняються від них, оскільки вимоги до форми або змісту міжнародної заявки можуть бути закріплені виключно у Гаазькій угоді або Інструкції до Женевського акта Гаазької угоди.

Положення Гаазької угоди не перешкоджають вимозі отримати більші гарантії охорони, які можуть бути надані відповідно до національного законодавства Договірної Сторони, і при цьому вони ні в якому разі не торкаються охорони, наданої творам мистецтва і роботам прикладного мистецтва відповідно до міжнародних угод і конвенцій з авторського права.

Жодна з держав-учасниць Гаазької угоди не може як умову визнання права на охорону промислового зразка вимагати, щоб виріб, у якому втілено зразок, був маркований відповідним позначенням про депонування зразка. Якщо національне законодавство держав-учасниць Гаазької угоди передбачає охоронне маркування з якоюсь іншою метою, то зазначена держава повинна вважати цю вимогу виконаною, якщо усі вироби і етикетки, причеплені до них, містять міжнародну примітку зразка, яка складається з символу D (прописна D у колі), що супроводжується зазначенням року міжнародного депонування, назви чи звичайного скорочення назви власника депонування чи номера міжнародного депонування.

Рішення про повне або часткове визнання міжнародної реєстрації недійсною на території Договірної сторони не може бути винесено компетентними органами цієї Договірної сторони без надання в належний час власнику можливості для захисту своїх прав. Якщо міжнародна реєстрація визнається недійсною в зазначеній Договірній стороні і рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною не може більш бути переглянуте або оскаржене, Відомство Договірної сторони, компетентний орган якої виніс рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною, повідомляє про це Міжнародне бюро.

9.12. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків

Законом України від 17 грудня 2008 року № 684-VI Україна приєдналась до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, підписаної 8 жовтня 1968 року, зі змінами від 28 вересня 1979 року. Країни, які підписали Локарнську угоду про заснування міжнародної класифікації промислових зразків, створили Спеціальний союз.

Цією Угодою встановлено, що Міжнародна класифікація включає:

- 1) перелік класів і підкласів промислових зразків (на сьогодні перелік становить 32 класи і 223 підкласи);
- 2) алфавітний перелік виробів, до якого включено промислові зразки, із зазначенням класів і підкласів, до яких вони належать (на сьогодні час перелік становить більше 6600 записів);
- 3) пояснювальні примітки.

Перелік класів і підкласів додається до Угоди. Зміни та доповнення до цього переліку може вносити Комітет експертів відповідно до встановленої Угодою процедури.

Міжнародна класифікація має виключно адміністративний характер, проте кожна країна може надати їй такого юридичного значення, яке вона вважає за доцільне. Міжнародна класифікація не обмежує країни Спеціального союзу стосовно характеру та обсягу охорони, що надається зразку в цих країнах. Кожна країна Спеціального союзу зберігає за собою право використовувати Міжнародну класифікацію як основу чи як допоміжну систему.

Установи країн Спеціального союзу мають включати до офіційних документів стосовно депонування чи реєстрації зразків і, якщо вони офіційно опубліковані, до відповідних публікацій номери класів і підкласів Міжнародної класифікації, до яких належать вироби, з використаними в них зразками.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883 рік).
2. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазький акт, прийнятий 28 листопада 1960 року у м. Гаазі, та Женевський акт, прийнятий 2 липня 1999 року у м. Женева).
3. Локарнська угода про заснування міжнародної класифікації промислових зразків від 8 жовтня 1968 року.
4. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV з под. змінами.
7. Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII “Про охорону прав на промислові зразки” з под. змінами.
8. Закон України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР “Про захист від недобросовісної конкуренції” з под. змінами.
9. Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 року № 473 “Про порядок винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР”.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 року № 412 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 “Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.
13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року № 290 “Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки” з под. змінами.

14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 року № 574 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка” з под. змінами.
15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 року № 110 “Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок”.
16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 року № 198 “Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок”.
17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2005 року № 247 “Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт інтелектуальної власності”.
18. Наказ Державного патентного відомства України від 13 липня 1995 року № 111 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі патентів України на промислові зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР”.

Судова практика

1. Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві / Вищ. Госп. Суд України; За заг. ред. В. С. Москаленка. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 384 с.
2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 р. № 5 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності”.
3. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” з под. змінами.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. Алексеева О. Понятие промышленного образца в ЕС и России // ИС. Промышленная собственность. — 2005. — № 3. — С. 19–27.
2. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Пер. с фр. Н. Л. Тумановой. — М.: Прогресс, 1975.

3. *Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
4. *Захист* прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. — Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 368 с.
5. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
6. *Кукуруз В.* Суб'єктивні права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 4. — С. 52–56.
7. *Основи* інтелектуальної власності. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
8. *Основи* правової охорони інтелектуальної власності в Україні / О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький (заг. ред.). — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 236 с.
9. *Право* інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
10. *Право* інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Вид. дім “Слово”, 2006. — 1104 с.
11. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ

- 10.1. *Поняття винаходу. Патентно-правова охорона винаходу*
- 10.2. *Нормативна база про винаходи*
- 10.3. *Об'єкт винаходу*
- 10.4. *Умови охороноспроможності та патентоздатності винаходу*
- 10.5. *Поняття корисної моделі та умови її патентоздатності*
- 10.6. *Патент на винахід та корисну модель*
- 10.7. *Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель*
- 10.8. *Умови та порядок видачі патенту на винахід, корисну модель. Обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі)*
- 10.9. *Право на пріоритет попередньої заявки на винахід, корисну модель*
- 10.10. *Статус експертизи заявки на винахід, корисну модель та її складові частини. Тимчасова правова охорона заявника*
- 10.11. *Державна реєстрація та видача патенту на винахід, корисну модель*
- 10.12. *Оскарження рішення Установи щодо заявки на винахід (корисну модель)*
- 10.13. *Особисті немайнові права винахідника. Особисті майнові права володільця патенту на винахід. Обов'язки володільця патенту на винахід*
- 10.14. *Використання винаходу (корисної моделі)*
- 10.15. *Уступка прав за патентом на винахід (корисну модель)*
- 10.16. *Випадки правомірного обмеження виключних майнових прав володільця патенту*
- 10.17. *Припинення дії патенту на винахід (корисну модель). Визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним*
- 10.18. *Судовий захист прав на винахід (корисну модель)*
- 10.19. *Договір про патентну кооперацію*
- 10.20. *Договір про міжнародне визнання депонування з метою патентної процедури*

10.1. Поняття винаходу. Патентно-правова охорона винаходу

Під винаходом розуміють результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології, сутність якого полягає у знаходженні технологічного способу вирішення утилітарної проблеми. Винаходи відносяться до об'єктів промислової власності, для забезпечення права інтелектуальної власності на які в Україні використовується патентно-правова форма охорони. Патент — це техніко-юридичний документ, що засвідчує охороноспроможність заявленого особою технологічного способу вирішення утилітарної проблеми, пріоритет, авторство і право інтелектуальної власності на винахід. Патентом держава закріплює виключне право винахідника на монопольне використання створеного ним об'єкта промислової власності. Ця монополія надається винахіднику на обмежений період часу в обмін на розкриття суті його винаходу.

Головна мета патентної системи охорони винаходів — стимулювання технічного прогресу на основі забезпечення справедливої рівноваги у співвідношенні приватних інтересів винахідників як творців технологічних ідей, інноваторів (користувачів), які впроваджують технологічні ідеї, закладені у винаходах, та публічних інтересів.

10.2. Нормативна база про винаходи

До кола основних міжнародно-правових документів з охорони прав на винаходи відносяться Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року (РСТ), Договір про патентне право від 1 червня 2000 року (PLT), до якого Україна приєдналась Законом від 22 листопада 2002 року № 245-IV, Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня 1977 року, до якого Україна приєдналась Законом від 1 листопада 1996 року № 474,

Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію від 24 березня 1971 року, до якої Україна приєдналась Законом від 17 грудня 2008 року № 683-VI, та Європейська конвенція про міжнародну класифікацію патентів на винаходи від 19 грудня 1954 року.

Законодавство України про охорону прав на винаходи складають норми Глави 39 ЦК (статті 459–470), Закону України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі — Закон про винаходи). Крім того, окремі норми про охорону прав на винаходи та корисні моделі містяться також у статтях 155 та 156 Господарського кодексу України та пунктах 54, 59–62, 68 і 79 Тимчасового положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92.

10.3. Об’єкт винаходу

Об’єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) або процес (спосіб) у будь-якій сфері технології, а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Не визнаються винаходами об’єкти технології, які охороняються самостійно: сорти рослин і породи тварин; біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів; топографії інтегральних мікросхем; результати художнього конструювання.

Цікавим у визначенні об’єкта винаходу є зарубіжний досвід. Так, у 1981 році Верховний Суд США визнав, що не можуть бути запатентовані три категорії об’єктів: закони природи, природні явища та абстрактні ідеї. Проте у 1998 році федеральний апеляційний суд у місті Вашингтон визнав законним винахідницький патент, яким охороняється право на математичну формулу.

10.4. Умови охороноспроможності та патентоздатності винаходу

Для того щоб отримати правову охорону, технологічне рішення якоїсь утилітарної проблеми має відповідати сукупності юридичних вимог, встановлених законом для визнання його винаходом. Ця сукупність вимог у теорії права промислової власності отримала назву *умови (критерії) охороноспроможності*.

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

Винахід визнається *новим*, якщо він не є частиною рівня техніки. Причому для визнання технологічного рішення утилітарної проблеми винаходом вимагається стандарт абсолютної світової новизни, тобто рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Так, встановлюється відсутність новизни, якщо в якійсь попередній до дати подання заявки до Установи або до дати її пріоритету публікації прямо розкрито усі ознаки заявленої формули технологічного рішення практичної проблеми або якщо при вивченні такої публікації особа, що має звичайну кваліфікацію у даній галузі техніки чи технології, неминуче досягне результату, описаного виразами заявленої формули технологічного рішення.

На визнання винаходу 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 Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього припису закону.

Винахід має *винахідницький рівень*, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. Винахідницький рівень означає, що технологічне рішення утилітарної проблеми є не лише новим, але й вийшло на новий рівень розвитку техніки, а отже, існує “помітна дистанція між сучасним рівнем техніки і заявленим винаходом”²².

Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності за сучасного розвитку науки, техніки та технології.

10.5. Поняття корисної моделі та умови її патентоздатності

Корисна модель є різновидом винаходу. Корисні моделі відрізняються від винаходів за умовами патентоздатності лише однією суттєвою рисою: для корисної моделі не вимагається винахідницький рівень. Ця принципова відмінність зумовлює собою усі особливості патентної охорони корисних моделей.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Об’єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) або процес (спосіб) у будь-якій сфері технології, а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

10.6. Патент на винахід та корисну модель

Пріоритет у поданні заявки, авторство і право інтелектуальної власності на винахід засвідчуються патентом, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід. Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи.

Законом про винаходи передбачено засвідчення прав на винахід також деклараційним патентом, тобто різновидом патенту, що видається за результатами лише формальної

²² Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — С. 272.

експертизи заявки на винахід. Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки до Установи.

Пріоритет, авторство і право інтелектуальної власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом, що видається за результатами лише формальної експертизи заявки на винахід. Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи.

Після набрання з 1 січня 2004 року чинності Цивільним кодексом України виникла законодавча колізія між приписом частини 1 статті 462 цього Кодексу та положеннями Закону про винаходи щодо можливості засвідчення прав на винахід деклараційним патентом. У зв'язку з цим Державний департамент інтелектуальної власності України повідомив:

“...Згідно з частиною 1 статті 462 ЦК набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом, причому строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через 20 років, що відліковуються від дати подання заявки (частина 3 статті 465). З цього випливає, що з дати набрання чинності Кодексом набуття права інтелектуальної власності на винахід не може бути засвідчене деклараційним патентом, строк дії якого за чинним Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” ... становить 6 років.

У зв'язку з цим від дати набрання чинності Кодексом ... у разі надходження до ... Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (Укрпатент) заявки на видачу деклараційного патенту на винахід, заявнику направлятиметься повідомлення з пропозицією визначитись з урахуванням норм Кодексу, якою слід вважати подану заявку: заявкою на видачу патенту на винахід чи заявкою на видачу патенту на корисну модель. Якщо такий вибір буде зроблено і протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Укрпатенту будуть внесені відповідні

виправлення до заявки, встановлена дата подання заявки буде збережена”²³.

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 строку дії охорони винаходу (корисної моделі).

Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

10.7. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель є винахідник та інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель за договором чи законом.

Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними. У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також осіб, що є винахідниками, але не зазначені у заявці як винахідники, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється Установою.

Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і/або оформленні заявки.

Якщо винахід (корисну модель) створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, то право на одер-

²³ Див.: Інформація Департаменту “Щодо застосування деяких положень спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності у зв'язку з набранням чинності Цивільним кодексом України” // Інтелектуальна власність, 2004. — № 1. — С. 58–59.

жання патенту на цей винахід чи деклараційного патенту на корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

10.8. Умови та порядок видачі патенту на винахід, корисну модель. Обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі)

Умови та порядок видачі патенту встановлюються Законом про винаходи.

Особа, яка бажає одержати патент на винахід чи деклараційний патент на корисну модель, подає до Установи заявку. Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу). Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі).

Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель; опис винаходу (корисної моделі); формулу винаходу (корисної моделі); креслення (якщо на них є посилання в описі); реферат.

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити і виконати фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло. Формула винаходу (корисної моделі) не може відрізнитись від того, що є в опису винаходу. Формула винаходу (корисної моделі) має містити перелік усіх його суттєвих ознак. Ключову роль у формулі відіграють так звані відмітні ознаки, тобто ознаки, які відрізняють об'єкт

винаходу (корисної моделі) від його прототипу. Відмітними ознаками можуть бути як нові, відсутні у прототипі винаходу (корисної моделі) ознаки, так і ознаки, що являють собою видову відмінність спільної з прототипом ознаки. Тому формула винаходу (корисної моделі) має бути не просто описом винаходу (корисної моделі), а його характеристикою, в якій перелічуються суттєві (принципові) ознаки, що необхідні для досягнення мети винаходу (корисної моделі). Формула винаходу (корисної моделі) є основою для патентного домагання та тлумачення патентної охорони, оскільки вона визначає обсяг виключного права, який надається патентом. Найбільш ефективно патентна охорона винаходу (корисної моделі) досягається формулою винаходу, що викладена максимально стисло і узагальнено.

Реферат складається лише для інформаційних цілей. Реферат становить собою резюме опису і формули, що дає змогу потенційним інноваторам (користувачам) одержувати оперативну інформацію про суть винаходу. Він не може використовуватись з іншою метою, зокрема, для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) або визначення рівня техніки.

Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні: заяву у довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою, матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою.

Обсяг правової охорони винаходу визначається формулою винаходу, що виражає його суть. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу та відповідних креслень.

Обсяг правової охорони корисної моделі визначається формулою корисної моделі, що виражає його суть. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису корисної моделі та відповідних креслень.

10.9. Право на пріоритет попередньої заявки на винахід, корисну модель

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в іноземній державі — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

Щодо заявки в цілому чи окремого пункту формули винаходу (корисної моделі) може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок. При цьому строки, початковою датою яких є дата пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої дати пріоритету.

Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (корисної моделі), які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено.

Якщо деякі ознаки винаходу (корисної моделі) відсутні у формулі винаходу (корисної моделі), що викладена у попередній заявці, то для надання права пріоритету достатньо, щоб в описі попередньої заявки були точно вказані ці ознаки.

10.10. Статус експертизи заявки на винахід, корисну модель та її складові частини. Тимчасова правова охорона заявника

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід, — кваліфіка-

ційної експертизи і проводиться Державним підприємством “Український інститут промислової власності” відповідно до Закону про винаходи та правил, встановлених на його основі Установою.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі висновку експертизи Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Рішення Установи надсилається заявнику. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому Установою порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що протиставлені заявці. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з’ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі). Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо вони містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (корисної моделі). Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), не беруться до уваги під час експертизи заявки і

можуть бути, після одержання відповідного повідомлення закладу експертизи, оформлені заявником як самостійна заявка.

10.10.1. Під час проведення попередньої експертизи заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці. За наявності в заявці таких відомостей, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, матеріали заявки надсилаються відповідному Державному експерту з питань таємниць (далі – Державний експерт) для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці. Державний експерт надсилає своє рішення разом з матеріалами заявки до закладу експертизи протягом місяця від дати одержання ним матеріалів заявки.

10.10.2. Під час проведення формальної експертизи:

- встановлюється дата подання заявки;
- встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями);
- заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам, встановленим Законом про винаходи, та правилам, встановленим на його основі Установою;
- документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

За відповідності матеріалів заявки вимогам Закону про винаходи та наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам Закону про винаходи заявнику негайно надсилається про це повідомлення. Якщо невідповідність усунуто протягом двох місяців від дати одержання заявником

повідомлення, то датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

За відповідності заявленого об'єкта умовам надання правової охорони, відповідності документів заявки формальним вимогам Закону про винаходи та правил, встановлених на його основі Установою, та відповідності документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається за заявкою стосовно:

- патенту на винахід — повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;
- деклараційного патенту на корисну модель — рішення Установи про видачу деклараційного патенту на корисну модель.

10.10.3. Після закінчення 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку. Опубліковані відомості про заявку на патент на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу. Заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою із зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Зазначена компенсація може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офі-

ційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

Відомості про заявку на видачу деклараційного патенту на корисну модель та відомості про заявки, щодо яких Державний експерт прийняв рішення про віднесення їх до державної таємниці, не публікуються.

10.10.4. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності. Кваліфікаційна експертиза проводиться після одержання закладом експертизи відповідної заяви від заявника чи іншої особи та документа про сплату збору за її проведення.

Якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків. Відповідь заявника береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

Заявник має право перетворити заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на корисну модель і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову в його видачі. У цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки, а якщо заявлено пріоритет — дата її пріоритету.

10.11. Державна реєстрація та видача патенту на винахід, корисну модель

На підставі рішення Установи про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається Установою, та одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про певний патент.

Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту на корисну модель) Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту. Після публікації відомостей про видачу патенту на винахід або деклараційного патенту на корисну модель будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку.

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

Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації. Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент. Деклараційний патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.

10.12. Оскарження рішення Установи щодо заявки на винахід (корисну модель)

Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, що протиставлені заявці і затребувані заявником від Установи. Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому порядку після державної реєстрації патенту, то суд вирішує разом і питання щодо дійсності відповідного патенту.

Оскарження рішення Установи до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку, встановленому Законом, про винаходи та на його основі регламентом Апеляційної палати, затвердженим Установою.

Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання заперечення в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику. До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести мотивований письмовий протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом. Заявник може оскаржити затвержене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

За державну реєстрацію патенту на винахід та деклараційного патенту на корисну модель стягується державне мито. За здійснення заявником та іншими особами дій, що передбачені Законом про винаходи, стягуються збори.

10.13. Особисті немайнові права винахідника. Особисті майнові права володільця патенту на винахід. Обов'язки володільця патенту на винахід

Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід мають певні визначені ЦК та Законом про винаходи права і обов'язки.

10.13.1. Винахіднику належить такі особисті немайнові права, як:

- право авторства;
- право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі).

Особисті немайнові права винахідників є невідчужуваними і охороняються безстроково. Право на присвоєння свого імені створеному винаходу може бути реалізовано автором протягом усього його життя.

10.13.2. Володільцю патенту належать такі особисті майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель):

- 1) право на використання винаходу, корисної моделі;
- 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі (видавати ліцензії);
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені Законом про винаходи.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому Законом про винаходи порядку. Цей строк може бути продовжений щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

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.

Виключні права володільця патенту на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель обмежуються Законом України “Про державну таємницю” і відповідними рішеннями Державного експерта. Володільць патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель має право на одержання від державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів, передбачених Законом про винаходи.

Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту.

Патент надає його володільцю виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з Законом про винаходи порушенням прав, що надаються патентом.

Володільць патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу.

10.13.3. Володільць патенту повинен сплачувати збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключними правами, що випливають з патенту.

10.14. Використання винаходу (корисної моделі)

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається також застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка

пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, через відсутність доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: по-перше, продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим, по-друге, 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, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту. Отже, за цим правилом патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Відповідно до частини п'ятої статті 35 Господарського процесуального кодексу України факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Таке припущення може бути спростовано в загальному порядку. Тому тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

10.15. Уступка прав за патентом на винахід (корисну модель)

Володілець патенту може відступити (відчужити) на підставі договору виключні майнові права на винахід (корисну

модель) на користь будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) — тільки за погодженням із Державним експертом. Володілець патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

Договір про відступлення (відчуження) виключних майнових прав на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про відступлення (відчуження) виключних майнових прав на винахід (корисну модель) або видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Володілець патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту договір про платежі. Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри щодо використання винаходу (корисної моделі), він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

10.16. Випадки правомірною обмеження виключних майнових прав володільця патенту

Законом про винаходи передбачено випадки правомірною обмеження виключних майнових прав володільця патенту.

10.16.1. Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту, або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, 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). Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. При цьому право власника патенту надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) не обмежується. Отже, у цих випадках суд може винести рішення про видачу заінтересованій особі лише невиключної ліцензії.

10.16.2. Володільць патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом.

10.16.3. З метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначений ним особі без згоди володільця 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), а тому Уряд України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) лише на умовах невиключної ліцензії;
- 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).

Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), строк і умо-

ви його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Володілець патенту на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель може видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта. Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого патенту згоди щодо видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використання секретного винаходу (корисної моделі).

Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються у судовому порядку.

10.16.4. За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був охоронюваний винахід (корисна модель) свідомо використаний (використана) 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. Проте з цього загального правила Законом про винаходи передбачено коло виключень.

Так, використання винаходу (корисної моделі) не визнається порушенням виключного права патентовласника у випадках:

- 1) після введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної

- моделі), власником патенту чи з його спеціального дозволу (вичерпання виключних прав патентовласника).
- 2) наявності у особи права попереднього користувача, причому це право обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення технологічної (технічної) проблеми, яким воно було на дату подання заявки;
 - 3) використання запатентованого винаходу (корисної моделі) в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;
 - 4) використання запатентованого винаходу (корисної моделі) без комерційної мети;
 - 5) використання запатентованого винаходу (корисної моделі) з науковою метою або в порядку експерименту;
 - 6) 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.
 - 7) 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 патентовласника чи іншої особи, яка набула прав на винахід, корисну модель, 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.

10.17. Припинення дії патенту на винахід (корисну модель). Визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним

Законом про винаходи передбачено випадки припинення дії патенту.

Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи. Не допускається повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом.

Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Збір за підтримку чинності патенту на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.

Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності;
- б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;
- в) якщо міжнародну заявку не подано до Установи;
- г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

10.18. Судовий захист прав на винахід (корисну модель)

Захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з реалізацією права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель).

Способами захисту права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) можуть бути вимоги про припинення порушення прав патентовласника; відшкодування заподіяних йому збитків; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків; визнання авторства на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення володільця патенту; зобов'язання укласти та виконати ліцензійний договір; встановлення права попереднього користувача та інші.

10.19. Договір про патентну кооперацію

Патент надає винахіднику охорону його прав на технологічне вирішення утилітарної проблеми від будь-якого неправомірного використання іншими особами, але лише в тій країні, в якій видано патент. Тому велике значення для охорони прав винахідника має Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року (РСТ), прийнятий Дипломатичною конференцією у м. Вашингтоні. Для України цей Договір набув чинності 25 грудня 1991 року.

РСТ є спеціальною угодою в рамках Паризької конвенції про охорону промислової власності. Цим Договором було раціоналізовано міждержавне співробітництво щодо способів подання патентних заявок на винаходи до кількох країн в інтересах винахідників та інших користувачів патентної системи та патентних відомств, що відповідають за її функціонування.

До Договору про патентну кооперацію додається Інструкція, яка містить правила щодо вимог, за якими цей Договір спеціально посилається на Інструкцію чи спеціально передбачає, що:

- вони встановлені чи будуть встановлені;
- щодо будь-яких адміністративних вимог, питань чи процедур;
- щодо будь-яких подробиць, корисних для застосування положень цього Договору.

РСТ є міжнародною системою тільки для подання заявок, оскільки РСТ не передбачено видачу міжнародного патенту. Видача патентів є виключною прерогативою національних патентних відомств. Адміністративні функції у Договорі РСТ здійснює Міжнародне бюро ВОІВ. Порівняно зі звичайними національними процедурами отримання патенту у кожній країні, де заявник має інтерес, процедура РСТ надає переваги заявникам, скорочуючи для них обсяг формальних вимог, час та витрати.

Договором РСТ встановлено процедуру патентування, яка складається з міжнародної та національної фаз.

У рамках “міжнародної фази” процедури РСТ дозволено подавати міжнародну заявку за єдиною встановленою формою до одного патентного відомства (одержуючого відомства) однією мовою. У цій фазі передбачено також проведення:

- формальної експертизи міжнародної заявки лише одержуючим відомством;
- міжнародного пошуку, результати якого наводять у звіті, що містить порівняння з існуючим рівнем техніки;
- централізовану міжнародну публікацію міжнародних заявок та належних до них звітів про міжнародний пошук, а також їх відправлення, зазначеним у заявках національним патентним відомствам.

У рамках “національної фази” процедури РСТ передбачено видачу патенту національними патентними відомствами,

які зазначені у міжнародній заявці, відповідно до їх національного законодавства та правил відомства.

Подати міжнародну заявку може будь-який громадянин держави – учасниці РСТ або резидент цієї країни. Міжнародна заявка має силу національної заявки від дати її подання в усіх державах РСТ, які зазначені заявником у цій заявці. За підготовку і подання міжнародної заявки стягується один набір зборів, які сплачуються в єдиній валюті до одержуючого відомства. Мова, якою може бути викладена міжнародна заявка, залежить від вимог одержуючого відомства, в яке воно подається.

Якщо патентування винаходу (корисної моделі) провадиться за процедурою РСТ в Україні, міжнародна заявка повинна подаватись до Установи як одержуючого відомства. Порядок одержання патенту на підставі міжнародної заявки є таким самим, як порядок одержання патенту на підставі національної заявки, за винятками, що впливають з Договору про патентну кооперацію.

Як вже зазначалось, патент України на винахід (корисну модель) може бути визнано у судовому порядку недійсним у разі, якщо міжнародну заявку на цей винахід (корисну модель) не було подано до Установи. Це правило національного законодавства засновано на положенні статті 27 РСТ, якою визнано повноваження Договірної держави обмежувати право власних громадян чи осіб, що проживають у цій державі, подавати міжнародні заявки з метою забезпечення національної безпеки чи виходячи з основних економічних інтересів держави.

Формальна експертиза міжнародної заявки проводиться за умови одержання закладом експертизи до спливу 31 місяця від її дати пріоритету поданих заявником перекладу цієї заявки українською мовою та документа про сплату збору за подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше, ніж на 2 місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. З одержанням у встановлений строк зазначених документів заявнику надси-

лається повідомлення про прийняття міжнародної заявки на експертизу. У разі невиконання цих вимог дія міжнародної заявки в Україні вважається припиненою.

За клопотанням заявника дію міжнародної заявки в Україні може бути поновлено, якщо ці вимоги не були виконані з поважних причин. За подання клопотання сплачується збір. Таке клопотання може бути подано протягом 2 місяців від дати припинення обставин, що стали причиною недотримання строку в 31 місяць від дати пріоритету міжнародної заявки, або протягом 12 місяців від його спливу, залежно від того, який з них настає першим. При цьому на дату подання клопотання заявник має виконати всі дії щодо заявки, передбачені Законом про винаходи, які мали бути виконаними на цю дату. Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про міжнародну заявку, прийняту на експертизу.

Після проведення формальної експертизи міжнародної заявки і встановлення дати її подання одержуюче відомство пересилає один примірник міжнародної заявки до Міжнародного бюро ВОІВ (реєстраційний примірник), другий примірник (копія для пошуку) – до Міжнародного пошукового органу, а третій примірник зберігає у себе (копія для одержуючого відомства). Одержуюче відомство також збирає усі збори РСТ і переказує збір за пошук до Міжнародного пошукового органу, а міжнародний збір – до Міжнародного бюро ВОІВ. Реєстраційний примірник вважається оригіналом міжнародної заявки.

За загальним правилом Міжнародне бюро здійснює публікацію міжнародних заявок негайно після закінчення 18 місяців від дати пріоритету цієї заявки. Наслідки міжнародної публікації міжнародної заявки в Договірній державі щодо охорони будь-яких прав заявника в цій державі є такими ж, які передбачені національним законодавством зазначеної держави в разі обов'язкової національної публікації національних заявок, за якими не проводилася експертиза. Деякі національні законодавства, як, наприклад, законодавство України, передбачають цим наслідком надання заявнику тимчасової правової охорони в обсязі формули винаходу.

За кожною міжнародною заявкою проводиться міжнародний пошук, метою якого є виявлення відповідного рівня техніки. Міжнародний пошук проводиться на основі формули винаходу з належним урахуванням опису винаходу і креслень (якщо є такі). Міжнародний пошук проводиться призначеними Генеральною Асамблеєю ВОІВ Міжнародними пошуковими органами. На даний час Міжнародними пошуковими органами призначені патентні бюро Австралії, Австрії, Китаю, Японії, Республіки Корея, Російської Федерації, Іспанії, Швеції, США та Європейське патентне відомство. Тому у заяві слід обов'язково зазначити компетентний міжнародний пошуковий орган, у якому заявник бажає проводити міжнародний пошук. Для України компетентними міжнародними пошуковими органами є Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів та товарних знаків (Роспатент) та Європейське патентне відомство.

Міжнародний пошуковий орган прагне виявити відповідний рівень техніки тією мірою, наскільки дозволяють його можливості, і в будь-якому випадку використовує документацію, визначену Інструкцією. Кожний Міжнародний пошуковий орган використовує передбачений РСТ мінімум патентної документації, яка необхідна для пошуку. Результати міжнародного пошуку подаються у звіті про міжнародний пошук. Міжнародний пошуковий орган надсилає звіт про міжнародний пошук заявникові та Міжнародному бюро ВОІВ. Міжнародне бюро включає звіт про міжнародний пошук за міжнародною заявкою до міжнародної публікації міжнародних заявок і надсилає його примірники до національних патентних відомств, зазначених у міжнародній заявці. Міжнародна публікація звітів про міжнародний пошук служить двом основним цілям, по-перше, розкрити винахід, тобто технічне вирішення певної утилітарної проблеми, а по-друге, встановити обсяг охорони, яка може бути отримана заявником. Посилання у звіті на відповідний попередній рівень техніки дає змогу заявникові реально оцінити свої шанси на одержання патенту в

національних патентних відомствах країн, які зазначені в його міжнародній заявці.

Після одержання заявником звіту про міжнародний пошук він може вимагати проведення міжнародної попередньої експертизи. Ця експертиза не є обов'язковою для договірних держав РСТ і проводиться лише на вимогу заявника за його міжнародною заявкою. Міжнародна попередня експертиза проводиться Органом міжнародної попередньої експертизи. Цими органами на даний час є патентні бюро Австралії, Австрії, Китаю, Японії, Республіки Корея, Російської Федерації, Швеції, США та Європейське патентне бюро. Метою міжнародної попередньої експертизи є складання попереднього та необов'язкового висновку, чи є заявлений винахід новим, чи відповідає він винахідницькому рівню (є неочевидним) і чи може бути промислово придатним.

Після одержання заявником звіту про міжнародний пошук і, якщо необхідно, висновку міжнародної попередньої експертизи, а також після надання йому можливості внести зміни до своєї міжнародної заявки, він може оцінити реальність своїх шансів отримати патенти у країнах, зазначених в його міжнародній заявці. Заявник може відкликати свою міжнародну заявку або не вживати ніяких дій взагалі. В останньому випадку міжнародна заявка втрачає силу національної заявки і процедура РСТ автоматично припиняється.

Якщо заявник вирішив продовжити процедуру РСТ, то остання переходить в "національну фазу". Заявник повинен сплатити збори національним патентним відомствам, зазначеним в його міжнародній заявці, і, якщо це вимагається, подати у ці відомства переклади своєї заявки. Національні законодавства не можуть встановлювати інші чи додаткові вимоги до форми чи змісту міжнародної заявки, крім тих, що передбачені РСТ та Інструкцією до цього Договору. За вимогою заявника висновок попередньої міжнародної експертизи з міжнародної заявки надається національним патентним відомствам тих держав, в яких заявник зацікавлений отримати національний патент на свій винахід.

РСТ не обмежує право Договірної держави встановлювати матеріально-правові умови патентоспроможності для міжнародної заявки. Тому будь-яка Договірна держава при визначенні патентоспроможності винаходу, що заявляється в міжнародній заявці, має право застосовувати критерії свого національного законодавства щодо оцінки рівня техніки та інших умов патентоспроможності, які не належать до вимог, що пред'являються до форми й змісту заявки. Національне законодавство може містити вимогу про подання заявником доказів щодо будь-якої матеріально-правової умови патентоспроможності, встановленої цим законодавством.

Національні патентні відомства в порядку і на умовах, встановлених РСТ, проводять експертизу та іншу процедуру за міжнародною заявкою, приймають рішення за міжнародною заявкою про видачу національного патенту або відмову у видачі.

10.20. Договір про міжнародне визнання депонування з метою патентної процедури

Якщо об'єктом винаходу є штам мікроорганізму, то для розкриття суті цього винаходу в багатьох країнах недостатньо опису винаходу, а вимагається для процедури патентування ще й депонувати зразок мікроорганізму у спеціалізованій установі. Проте патентні відомства далеко не усіх країн мають відповідні спеціальні умови, фахівців та обладнання для такого депонування. Договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури, прийнятий Дипломатичною конференцією 28 квітня 1977 року у м. Будапешт, дає змогу депонувати мікроорганізми в будь-якому міжнародному органі депонування, незалежно від того, чи розташований цей орган на території конкретної країни. Міжнародний орган депонування представляє собою “колекцію біокультур”, пристосовану для зберігання штамів мікроорганізмів. Отже депонування штамів мікроорганізмів в міжнародному органі є достатнім для цілей патентної процедури в національних патентних відомствах держав — учасниць Будапештського договору.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883 рік).
2. Договір про патентну кооперацію (РСТ), прийнятий Дипломатичною конференцією 19 червня 1970 року у м. Вашингтоні.
3. Договір про патентне право (PLT), прийнятий Дипломатичною конференцією 1 червня 2000 року у м. Женева.
4. Договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури, прийнятий Дипломатичною конференцією 28 квітня 1977 року у м. Будапешт.
5. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
6. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію від 24 березня 1971 року.
7. Європейська конвенція про міжнародну класифікацію патентів на винаходи. Підписана главами урядів держав — членів Європейського Союзу у Парижі 19 грудня 1954 року.
8. Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів. Підписана в м. Мінську 4 червня 1999 р.
9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
10. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV з под. змінами.
11. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII з под. змінами.
12. Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” з под. змінами.
13. Закон України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР “Про захист від недобросовісної конкуренції” з под. змінами.
14. Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92.
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 8 “Про затвердження Порядку надання дозволу на викорис-

- тання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми”.
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 року № 412 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 “Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1994 року № 705 “Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів”.
 19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 року № 22 “Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель” з под. змінами.
 20. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року № 291 “Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи” з под. змінами.
 21. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2001 року № 469 “Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі” з под. змінами.
 22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 року № 521 “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)” з под. змінами.
 23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 листопада 2001 року № 738 “Про затвердження Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі”.
 24. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 листопада 2001 року № 739 “Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи”.
 25. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 року № 197 “Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель”.

26. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2005 року № 247 “Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт інтелектуальної власності”.
27. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2005 року № 387 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР”.

Судова практика

1. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд.: В. С. Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д. М. Притика. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — 904 с.
2. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. В. С. Москаленко. — К.: Праксіс, 2007. — 408 с.
3. Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві / Вищ. Госп. Суд України; за заг. ред. В. С. Москаленка. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 384 с.
4. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 р. № 5 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності”.
5. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” з под. змінами.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.
2. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Пер. с фр. Н. Л. Тумановой. — М.: Прогресс, 1975.
3. Греков Є. Правове регулювання патентування способів лікування в Україні та світі: сучасний стан і перспективи розвитку //

Вісник Академії правових наук України. — 2013. — № 1 (72). — С. 114–122.

4. *Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
5. *Захист* прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. — Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 368 с.
6. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
7. *Кукуруз В.* Суб'єктивні права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 4. — С. 52–56.
8. *Основи* інтелектуальної власності. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
9. *Основи* правової охорони інтелектуальної власності в Україні / О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький (заг. ред.). — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 236 с.
10. *Право* інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
11. *Право* інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробійов та ін. — К.: Вид. дім “Слово”, 2006. — 1104 с.
12. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.
13. *Штефан М. И.* Ответственность за нарушение прав в сфере промышленной собственности и судебная защита этих прав // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1996. — № 10. — С. 41–44.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

- 11.1. *Нормативна база про комерційну таємницю*
- 11.2. *Ознаки комерційної таємниці*
- 11.3. *Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю*
- 11.4. *Способи захисту права інтелектуальної власності на комерційну таємницю*

11.1. Нормативна база про комерційну таємницю

Комерційна таємниця відноситься до нетрадиційних об'єктів права промислової власності. Законодавець України (тоді ще Української РСР) вперше передбачив інститут комерційної таємниці у статті 30 Закону України від 27 березня 1991 року № 887-XII “Про підприємства в Україні”. Відповідно до приписів цієї статті під комерційною таємницею підприємства малися на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам. Передбачалось, що склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються керівником підприємства.

Відомості, які не могли становити комерційної таємниці, відповідно до цього Закону визначалися Кабінетом Міністрів України в його постанові від 9 серпня 1993 року № 611. За цією Постановою комерційну таємницю не становлять:

- установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;
- інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
- дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів;

- відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;
- документи про сплату податків і обов'язкових платежів;
- інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;
- документи про платоспроможність;
- відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
- відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Підприємства були зобов'язані подавати перелічені у цій постанові відомості органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним особам відповідно до чинного законодавства, за їх вимогою. Проте Закон України "Про підприємства в Україні" втратив чинність з 1 січня 2004 року у зв'язку з набранням чинності Господарським кодексом України.

На сьогодні інститут комерційної таємниці в Україні регулюється приписами статей 505–508 ЦК, статтях 36 та 162 ГК та Закону України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР "Про недобросовісну конкуренцію".

Відповідно до частини 1 статті 507 ЦК органи державної влади зобов'язані охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка є комерційною таємницею та створення якої потребує значних зусиль і яка надає їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки. Ця інформація охороняється органами державної

влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо її охорони від недобросовісного комерційного використання.

Це положення ЦК повністю відтворює припис пункту 3 статті 39 Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року. Статтею 34 цієї ж Угоди на держави-учасниці СОТ покладено обов'язок врахування законних інтересів відповідача щодо захисту його комерційних і виробничих секретів, якщо на нього у цивільному судочинстві покладено тягар доказування того, що використаний ним спосіб виготовлення продукту відрізняється від запатентованого способу отримання ідентичного продукту, права на яких належать іншій особі (пункт 3).

11.2. Ознаки комерційної таємниці

За своєю юридичною та економічною природою комерційна таємниця являє собою нерозкритий інформаційний продукт (інформацію, відомості), який створений певним суб'єктом господарської діяльності за свій рахунок та своїми силами і контроль над яким має для нього суттєву цінність з точки зору ведення ним конкурентної боротьби на конкретному ринку товарів чи послуг. Відомості, що становлять суть комерційної таємниці, у разі їх використання та збереження у таємниці цим суб'єктом створюють для нього конкурентні переваги, оскільки істотно сприяють йому у просуванні на ринку вироблених ним товарів чи послуг. Отже, комерційна таємниця є нематеріальним благом, який створений творчими зусиллями людини, а тому цей нематеріальний актив визнається цивільним правом як об'єкт саме права інтелектуальної промислової власності.

З огляду на комерційну цінність відомостей, що становлять суть комерційної таємниці, цілком логічно, що за режимом ці відомості віднесено законодавцем до кола інформації з обмеженим доступом. Згідно із Законом України від 2 жовтня

1992 року № 2567-XII “Про інформацію” режим доступу до інформації — це передбачений правовими нормами порядок одержання, використання, поширення і зберігання інформації. За режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. У свою чергу інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну. Конфіденційна інформація — це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. “Відповідно до цієї класифікації комерційна таємниця належить до конфіденційної інформації (хоча трапляється й некоректне її віднесення до таємної інформації...)”²⁴.

Легальну дефініцію комерційної таємниці викладено у статті 505 ЦК. Згідно з цією нормою 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 зазвичай 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. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які, відповідно до закону, не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Отже, комерційна таємниця за своєї економічної суті є вдалим бізнес-методом, що надає його розробнику істотні переваги у конкурентному суперництві на відповідному ринку і у зв’язку з цим потребує правового захисту.

Законодавча дефініція комерційної таємниці відповідає ознакам закритої інформації, які передбачені у розділі

²⁴ *Носік Ю. В.* Право на комерційну таємницю в Україні: Монографія. — К.: КНТ, 2007. — С. 24.

7 (стаття 39) Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року, прийнятої Всесвітньою торговельною організацією внаслідок Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних перемовин. За цією Угодою фізичним та юридичним особам надається можливість перешкоджати тому, щоб інформація, яка правомірно перебуває під їх контролем, була без їх згоди розголошена, отримана чи використана іншими особами способом, який суперечить чесній комерційній практиці, за умов, що така інформація:

- а) є секретною, у тому сенсі, що вона в цілому чи у певній конфігурації та у сполученні її компонентів не є загальновідомою і легко доступною у тих колах, які звичайно мають справу з подібною інформацією;
- б) внаслідок своєї секретності має комерційну цінність;
- в) є об'єктом належних у даних обставинах кроках, спрямованих на збереження її секретності з боку особи, яка правомірно контролює цю інформацію.

Ю. Носік обґрунтовано визначив ознаками комерційної таємниці такі її властивості, як:

- “інформаційність ... (в тому розумінні, що комерційна таємниця — це інформація);
- конфіденційність;
- комерційна цінність та захищеність інформації, яка становить комерційну таємницю”²⁵.

Відомості, які становлять комерційну цінність, для того щоб отримати статус комерційної таємниці, тобто стати об'єктом права промислової власності, мають бути певним чином матеріалізовані у якомусь документі їх власника (локальних інструкціях, договорах тощо). Проте документацію про комерційну таємницю слід відрізнити від патентної інформації у сфері промислової власності, тобто комерційною

²⁵ Носік Ю. В. Право на комерційну таємницю в Україні: Монографія. — К.: КНТ, 2007. — С. 64.

таємницею не можуть бути відомості, які заявлені чи визнані винаходами, корисними моделями, промисловими зразками чи іншими об'єктами промислової власності, які підлягають патентуванню, правоохоронні документи на ці об'єкти. Комерційну таємницю слід також виокремлювати від ноу-хау та інших видів інформації з обмеженим доступом.

Досить складною є проблема співвідношення інститутів комерційної таємниці та ноу-хау з огляду на їх зовнішню подібність та неоднозначність у трактуванні поняття ноу-хау. У статті 1 Закону України від 18 серпня 1991 року № 1560-ХІІ “Про інвестиційну діяльність” ноу-хау визначено як сукупність технічних, технологічних комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих.

Наслідком порівняння законодавчих дефініцій *комерційної таємниці* та *ноу-хау* можна дійти висновку, що ці інститути мають досить різні істотні ознаки.

До кола ознак поняття ноу-хау входять не лише відомості, викладені у формі технічної документації, але й навик та виробничий досвід, які неможливо задокументувати. Отже, ці навик та виробничий досвід не можуть бути складовими комерційної таємниці. Іноді ноу-хау справедливо називають торговими секретами або секретами виробництва, оскільки знання можуть передаватись не лише у документах, але й, наприклад, у формі пояснень чи демонстрації особливостей виробничого процесу чи ведення бізнесу, навичок, уміння, які для цього необхідні, проте які неможливо достатньо повно і адекватно викласти у документованій формі. Як правильно зазначає Б. Прахов, визначення ноу-хау засновано на тому, що ноу-хау є саме сукупністю усієї інформації, необхідної для найбільш ефективного здійснення виробничого процесу²⁶.

²⁶ Прахов Б. Г. Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — С. 112.

Тому ноу-хау слід визнати більш ємним поняттям, ніж комерційна таємниця.

Як ноу-хау, так і комерційна таємниця є оборотоздатними нематеріальними активами, оскільки усі ці види інформації можуть бути передані, реалізовані особою, яка їх правомірно контролює, за договором іншій особі. Саме тому положення статті 39 Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року поширюються як на комерційну таємницю, так і на ноу-хау. Не випадково у цій статті йдеться про захист усієї закритої інформації, а не лише документованої її частини²⁷.

11.3. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором. У статті 506 ЦК визначено невичерпне коло майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю. До їх кола законодавцем віднесено:

- 1) право на використання комерційної таємниці;
- 2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

До кола інших можливих майнових прав на комерційну таємницю М. Галянтюк відносить зокрема, право на оприлюднення комерційної таємниці, право на відчуження²⁸.

²⁷ Див.: *Бегова Т.* Захист прав на “ноу-хау” // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 6. — С. 22.

²⁸ Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — Ч. 1. — С. 682.

Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, тобто ознак конфіденційності, комерційної цінності та захищеності змісту корисної інформації, яка становить комерційну таємницю. Відсутність хоча б однієї з цих ознак означає припинення охорони прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Проте з цього правила є одне виключення. Особа, яка самостійно і добросовісно одержала інформацію, що є комерційною таємницею, має право використовувати цю інформацію на свій розсуд. В цьому полягає суттєва відмінність охорони прав на комерційну таємницю від патентної форми охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин.

11.4. Способи захисту права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Суб'єкт господарювання, що є власником комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю можуть захищатися судом способами, передбаченими статтею 16 ЦК та статтею 20 ГК за винятками, що зумовлені змістом цих прав, колом можливих способів їх порушення та наслідків цих порушень.

Так, особа, яка протиправно використовує комерційну інформацію, яка належить суб'єкту господарювання, зобов'язана відшкодувати завдані йому такими діями збитки відповідно до закону.

Проте для захисту права на комерційну таємницю не може застосовуватись такий спосіб захисту, як відновлення становища, яке існувало до порушення, оскільки відомості, що становлять суть комерційної таємниці, розголошуються безповоротно, їх неможливо вилучити із свідомості осіб, які незаконним способом ознайомились з ними.

Досить ефективні способи захисту майнових прав на комерційну таємницю передбачені Законом України від 7 чер-

вня 1996 року № 236/96-ВР “Про недобросовісну конкуренцію”. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці визначається цим Законом як один з проявів недобросовісної конкуренції.

Вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом. Зокрема, вчинення суб'єктами господарювання цих дій тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною першою цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Рішення про накладення штрафів приймаються органами Антимонопольного комітету України на їх засіданнях відповідно до вимог частин третьої — сьомої статті 52 Закону України “Про захист економічної конкуренції”. Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.

Особи, права яких порушені діями, визначеними цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть протягом шести місяців з дня, коли вони дізнались або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про захист своїх прав. Закінчення строку звернення із заявою є підставою для відмови у прийнятті заяви, якщо орган Антимонопольного комітету України не визнає поважними причини пропуску строку звернення із заявою. Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію становить три роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення — з дня закінчення вчинення порушення. Перебіг строку давності зупиняється

на час розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про недобросовісну конкуренцію. Органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов'язкові для виконання рішення, зокрема, про визнання факту недобросовісної конкуренції та про припинення недобросовісної конкуренції.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883 рік).
2. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV з под. змінами.
5. Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2567-XII “Про інформацію” з под. змінами.
6. Закон України від 18 серпня 1991 року № 1560-XII “Про інвестиційну діяльність” з под. змінами.
7. Закон України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР “Про захист від недобросовісної конкуренції” з под. змінами.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. *Андрощук Г. А., Крайнев П. П.* Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 398 с.
2. *Бегова Т.* Защита прав на “ноу-хау” // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 6. — С. 22–24.
3. *Боденхаузен Г.* Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Пер. с фр. Н. Л. Тумановой. — М.: Прогресс, 1975.
4. *Васильченко Т. В.* Господарсько-правове регулювання охорони комерційної таємниці в умовах інноваційної економіки України. Автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.04/ МАУП. — К., 2011. — 20 с.
5. *Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.

6. *Захист* прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. — Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 368 с.
7. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
8. *Кашинцева О.* Проблеми визначення правової природи комерційної таємниці в сфері охорони здоров'я // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2012. — № 4. — С. 41–46.
9. *Науково-практичний* коментар до Цивільного кодексу України: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — Ч. 1. — 692 с.
10. *Науково-практичний* коментар до Господарського кодексу України / За заг. ред. В. К. Матузова. — К.: Юрінком України, 2004. — 688 с.
11. *Нікіфоров Г. К., Нікіфоров С. С.* Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці: Навч.-практ. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Олан, 2001. — 208 с.
12. *Носік Ю. В.* Право на комерційну таємницю в Україні: Монографія. — К.: КНТ, 2007. — 240 с.
13. *Основи* інтелектуальної власності. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
14. *Основи* правової охорони інтелектуальної власності в Україні / О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький (заг. ред.). — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 236 с.
15. *Право* інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
16. *Право* інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробійов та ін. — К.: Вид. дім “Слово”, 2006. — 1104 с.
17. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.
18. *Сляднева Г. О.* Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист. Автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.04/ Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 16 с.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

- 12.1. *Нормативна база про раціоналізаторську пропозицію*
- 12.2. *Об'єкт та умови охороноспроможності раціоналізаторської пропозиції*
- 12.3. *Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Права раціоналізаторів та способи їх правової охорони*

12.1. Нормативна база про раціоналізаторську пропозицію

Раціоналізаторська пропозиція відноситься до нетрадиційних об'єктів права промислової власності. На сьогодні інститут раціоналізаторської пропозиції в Україні недостатньо повно регулюється приписами статей 481–484 ЦК, статті 155 ГК, статей 42, 91 і 126 Кодексу законів про працю України, а також пунктів 54, 59–62, 68 і 79 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18 вересня 1992 року № 479/92. Крім того, фактично діючим є Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі, яке затверджено наказом колишнього Державного патентного відомства України від 22 серпня 1995 року № 129.

12.2. Об'єкт та умови охороноспроможності раціоналізаторської пропозиції

Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності. Сфера раціоналізаторських пропозицій, на відміну від винаходу, поширюється не лише на технологічне (технічне) рішення (організація технологічного процесу, поліпшення конструкції механізму, усунення шпарин у виробі тощо), але й організацій-

не вирішення якоїсь утилітарної проблеми, наприклад, оптимальне розташування меблів у виробничому приміщенні, вдосконалення графіку роботи, упорядкування транспортних потоків на території підприємства тощо).

Раціоналізаторська пропозиція має містити вирішення утилітарної проблеми, а не постановку цієї проблеми, яку необхідно вирішити. Отже, якщо пропозиція не містить конкретного способу (схеми) вирішення проблеми, вона не визнається раціоналізаторською і, відповідно, не отримує правової охорони.

Раціоналізаторська пропозиція є результатом творчих зусиль людини, а тому цей нематеріальний актив визнається цивільним правом як об'єкт саме права інтелектуальної промислової власності.

Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт, наприклад, конструкція виробу, склад речовини, нове використання відомого інструменту чи машини, або процес, як, наприклад, послідовність технологічних операцій, зміна режиму роботи на підприємстві.

Раціоналізаторська пропозиція може отримати правову охорону, якщо запропоноване технологічне (технічне) або організаційне рішення є новим для юридичної особи, якій подана ця пропозиція, і корисним для використання.

Раціоналізаторська пропозиція має, на відміну від винаходу, не абсолютну мирову, а лише локальну новизну, тобто є новою для умов виробництва саме даної юридичної особи.

Корисність раціоналізаторської пропозиції означає отримання економічного, технічного або іншого позитивного ефекту для даного підприємства при її використанні, наприклад, поліпшення екологічної ситуації, безпеки транспортного руху навколо підприємства тощо. Корисними визнаються і так звані перспективні раціоналізаторські пропозиції, тобто пропозиції, які не можуть бути реалізовані на момент їх подання за умов наявного на підприємстві технологічного процесу або технічного обладнання, але в майбутньому після проведення

технічної реконструкції або зміни технологічного порядку можуть бути впроваджені і дати позитивний ефект.

Отже, умовами (критеріями) охороноспроможності раціоналізаторської пропозиції є локальна новизна і корисність.

12.3. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Права раціоналізаторів та способи їх правової охорони

Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

У разі конкуренції заявок різних осіб на раціоналізаторську пропозицію пріоритет має заявник, який перший подав заявку.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана.

Автор раціоналізаторської пропозиції має право на добровільне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція подана. Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі.

Права раціоналізаторів можуть бути захищені в суді способами, передбаченими у статті 16 ЦК та статті 20 ГК, за винятками, що зумовлені змістом цих прав.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV з под. змінами.
3. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII з под. змінами.
4. Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92.

5. Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі. Затверджене наказом Державного патентного відомства України від 22 серпня 1995 року № 129.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. *Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
2. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
3. *Науково-практичний* коментар до Цивільного кодексу України: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — Ч. 1. — 692 с.
4. *Право* інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
5. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.
6. *Святоцький О. Д., Крайнев П. П., Прахов Б. Г.* Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію / За ред. О. Д. Святоцького. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — 128 с.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ

13.1. Нормативна база про наукове відкриття

13.2. Об'єкт наукового відкриття

*13.3. Умови (критерії) охороноспроможності
наукового відкриття*

13.4. Особисті права автора наукового відкриття

13.1. Нормативна база про наукове відкриття

Наукове відкриття є нетрадиційним об'єктом права інтелектуальної власності. Відповідно до статті 2 [VIII] Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, інтелектуальна власність включає права, які стосуються, зокрема, наукових відкриттів.

У статтях 457 та 458 Цивільного кодексу України визначено поняття наукового відкриття та права авторів наукових відкриттів.

13.2. Об'єкт наукового відкриття

Відкриття є одним з результатів евристичної діяльності, що вирішально і революційно визначає розвиток науки, техніки та технології. Згідно зі статтею 457 ЦК 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'єктом наукового відкриття є раніше невідомі явища, властивості та закономірності матеріального світу. Отже, наукове відкриття можливе лише у сфері природничих наук. Тому норми ЦК про наукове відкриття не поширюються на виявлення, пізнання та формулювання вченими гуманітарних наук раніше невідомих, але об'єктивно існуючих еконо-

мічних, культурних, правових, політичних, історичних, лінгвістичних та інших феноменів соціального характеру. Так, не може вважатись науковим відкриттям у сенсі права інтелектуальної власності розшифровка лінгвістами писемності народу Майя або стародавніх єгиптян.

Явищем матеріального світу є об'єктивно існуюча форма прояву його сутності. Сутність матеріального світу завжди проявляється у конкретних формах. До кола відкритих науковцями явищ належать, наприклад, явище червоного зміщення спектрів або явище вулканічної діяльності на Місяці чи явище “чорних дірок” у Всесвіті.

Властивістю матеріального світу є його об'єктивно існуюча якісна риса або сторона, яка характеризує визначеність певної форми матерії або її руху. Прикладом відкритої властивості матеріального світу є кристалізація вуглецю та утворення з нього алмазу за особливих фізичних умов.

Закономірність матеріального світу проявляється у дії об'єктивного закону, що іманентно властивий певній формі матерії або її руху. Прикладами відкритих закономірностей матеріального світу є закон всесвітнього тяжіння Н'ютона, геліоцентрична система світу Коперніка, періодичний закон хімічних елементів Менделєєва.

“Слід зазначити, що наукове відкриття є результатом виявлення безпосередніх суттєвих, необхідних зв'язків матеріального світу, а не встановлення яких-небудь раніше невідомих матеріальних об'єктів. Саме тому правова охорона не поширюється на географічні, археологічні, палеонтологічні відкриття, а також відкриття корисних копалин”²⁹.

²⁹ Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — Ч. 1. — С. 618.

13.3. Умови (критерії) охороноспроможності наукового відкриття

Умовами (критеріями) охороноспроможності наукового відкриття є його новизна, фундаментальний рівень та достовірність.

Для надання охорони вимагається абсолютна світова новизна наукового положення, що заявляється як відкриття.

Для надання охорони науковому положенню, що заявляється як відкриття, вимагається наявність у нього нового фундаментального рівня знань, тобто наслідком його введення в науковий оборот має стати докорінна зміна в рівні пізнання. Наприклад, фундаментальне значення для науки має викладений Альбертом Ейнштейном закон взаємозв'язку маси та енергії за формулою $E = mc^2$ або квантова теорія Макса Планка, суть якої визначено у формулі $E = h \cdot \nu$, де ν — частота випромінювання в Гц, а h — постійна Планка, $h = 6,626 \times 10^{-34}$ Дж-с.

Як правило, математичні формули внаслідок їх абсолютної абстракції, на відміну від формул у фізиці чи хімії, не мають такого фундаментального рівня. Те саме стосується й математичних завдань, наприклад, теорема Піфагора, теорема Пуанкаре.

Фундаментальність теоретичного положення, що отримує статус наукового відкриття, підтверджується зумовленою цим відкриттям науковою революцією в певній галузі або галузях природничих знань, появою внаслідок його використання нових проривних технічних та технологічних рішень.

Не отримують правової охорони як наукові відкриття ті теоретичні положення, які не вносять докорінних змін у рівень пізнання, наприклад, наукові гіпотези або припущення; результати, які уточнюють вже відомі наукові положення, наприклад, швидкість поширення світла в різних фізичних середовищах, виявлення нових небесних тіл та розрахунок їх орбіт, морфологічні структури у галузі біології, медицини, геології; методики діагностики та лікування хвороб тощо.

Правова охорона надається лише такому науковому положенню, що заявляється як наукове відкриття, достовірність якого підтверджено науковою апробацією. Отже, відкриті явища, властивості та закономірності матеріального світу потребують обов'язкового теоретичного доведення (обґрунтування) чи експериментального підтвердження.

13.4. Особисті права автора наукового відкриття

За своїм змістом право інтелектуальної власності на наукове відкриття надає його автору лише особисті немайнові права.

Право інтелектуальної власності визнає і встановлює *право авторства* особи на його відкриття наукового положення, що відповідає вимогам новизни, фундаментального рівня та достовірності.

Право інтелектуальної власності охороняє та забезпечує *пріоритет* або *право першості* автора у встановленні, пізнанні або виявленні невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Автор наукового відкриття має *право дати науковому відкриттю своє ім'я або спеціальну назву*.

Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановленому законом.

Закон не надає автору якихось особистих майнових прав щодо відкритого ним наукового положення, навіть якщо останнє має явну прикладну значимість. Це зумовлено тим, що суспільний інтерес у використанні фундаментального наукового доробку переважає інтереси автора на монопольне використання цього нематеріального активу. Матеріальний зиск автора наукового відкриття є явно непропорційним з точки зору балансу зазначених порівнюваних інтересів. Тому наукові відкриття з моменту їх оприлюднення стають суспільним надбанням і можуть використовуватись вільно будь-якою зацікавленою особою, зокрема, для цілей винахідництва. Винаходи знаходять нове технічне або технологічне

вирішення утилітарної проблеми на основі нового рівня знань про природу всесвіту, а цей рівень забезпечується оприлюдненням наукового відкриття.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності. Укладено в Стокгольмі 14 липня 1967 року.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. *Андрощук Г. А., Бошицкий Ю. Л., Булат Е. А., Потоцкий В. В., Иванов В. А.* Научные открытия ученых Украины / Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины; Международный центр правовых проблем интеллектуальной собственности при Институте государства и права им. В. М. Корецкого; Международная ассоциация авторов научных открытий / Ю. С. Шемшученко (общ. ред.). — К.: Новая идеология, 2004. — 112 с.
2. *Бадия І. А.* Авторське, винахідницьке право, право на відкриття і міжнародний захист авторських прав: Навч. посіб. для студ. техн. вузів, які вивч. курс “Правознавство” / Інститут змісту і методів навчання; Криворізький технічний ун-т. — К., 1997. — 108 с.
3. *Денисова Р.* Право на наукове відкриття як комплексний правовий інститут // Інтелектуальний капітал. — 2003. — № 3. — С. 28–31.
4. *Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
5. *Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко.* — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — Ч. 1. — 692 с.
6. *Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького.* — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН

- 14.1. *Нормативна база про право інтелектуальної власності на сорти рослин*
- 14.2. *Об'єкт селекційних досягнень у рослинництві*
- 14.3. *Умови охороноспроможності сорту рослин*
- 14.4. *Особисті права інтелектуальної власності на сорт рослин*
- 14.5. *Державна система правової охорони інтелектуальної власності на сорти рослин в Україні*
- 14.6. *Порядок набуття в Україні права інтелектуальної власності на сорт рослин*
- 14.7. *Права і обов'язки суб'єктів права інтелектуальної власності на сорт рослин*
- 14.8. *Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин*
- 14.9. *Коло випадків визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин*
- 14.10. *Захист прав інтелектуальної власності на сорт рослин*

14.1. Нормативна база про право інтелектуальної власності на сорти рослин

Право інтелектуальної власності охороняє інтереси авторів сорту рослин (селекціонерів), тобто людей, які цілеспрямовано втручаються у процес еволюції рослин і штучним шляхом або відбором безпосередньо виводять або виявляють і поліпшують сорт рослин. Статтею 27 Угоди ТРІПС закріплено, що держави-учасниці СОТ можуть передбачати охорону сортів видів рослин або патентами, або ефективною єдиною системою в рамках спеціального законодавства, чи будь-яким їх сполученням (пункт 3 (б)). В Україні використовується патентно-правова форма охорони майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Основним багатостороннім міжнародно-правовим договором з охорони прав на сорти рослин є Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 2 грудня 1961 року, перегля-

нута в м. Женеві 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року і 19 березня 1991 року. Україна приєдналась до цієї Конвенції Законами від 2 червня 1995 року № 209/95-ВР та від 2 серпня 2006 року № 60-V.

Законодавство України про охорону прав на сорти рослин сформовано на основі положень Міжнародної конвенції з охорони нових сортів. До кола нормативних приписів цього законодавства відносяться норми Глави 42 ЦК (статті 485–488) та Закону України від 21 квітня 1993 року № 3116-XII “Про охорону прав на сорти рослин” (далі – Закон про сорти рослин). Крім того, окремі норми про охорону прав на сорти рослин містяться також у статті 155 Господарського кодексу України, статті 19 Закону України від 26 грудня 2002 року № 411-IV “Про насіння і садивний матеріал”. Для забезпечення виконання приписів цих Законів прийнято низку Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики) та наказів Державної служби з охорони прав на сорти рослин (далі – Держсортслужба).

14.2. Об’єкт селекційних досягнень у рослинництві

Об’єктом селекційних досягнень у рослинництві є окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони:

- може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;
- може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;
- може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Ботанічний таксон — це відособлена група рослин, споріднених між собою спільністю ознак і властивостей, завдяки чому їм можна присвоїти таксономічну категорію.

14.3. Умови охороноспроможності сорту рослин

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 (вирізняльним), однорідним та стабільним.

Сорт відповідає умові *новизни*, 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.

Новизна сорту не втрачається, якщо будь-який його матеріал збувався, у тому числі й до вищезазначених дат:

- із зловживанням на шкоду заявнику;
- на виконання договору про передачу права на подання заявки;
- на виконання договору про розмноження відтворювального матеріалу сорту і його експертизу на придатність на поширення за умови, що зібраний внаслідок цього матеріал передавався лише заявникові і не використовувався для виробництва сорту;
- на виконання визначених законодавством заходів, зокрема щодо біологічної безпеки чи формування Реєстру сортів;
- як побічний або відхідний продукт, отриманий під час створення чи поліпшення сорту, без посилань на сорт і лише для споживання.

Сорт відповідає умові *відмінності (вирізняльність)*, якщо за проявом його ознак він чітко відрізняється від будь-якого

іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою.

Сорт, що протиставляється заявленому, вважається загальноновідомим, якщо:

- а) він поширений на певній території в будь-якій державі;
- б) відомості про прояви його ознак стали загальнодоступними у світі, зокрема шляхом їх опису в будь-якій оприлюдненій публікації;
- в) він представлений зразком у загальнодоступній колекції;
- г) йому надана правова охорона і/або він внесений до офіційного реєстру сортів у будь-якій державі, при цьому він вважається загальноновідомим від дати подання заявки на надання права чи внесення до реєстру.

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

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

Сорт рослин вважається охороноспроможним, якщо усі перелічені умови є наявними у сукупності.

14.4. Особисті права інтелектуальної власності на сорт рослин

Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин є автор сорту рослин (селекціонер) та інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин за договором чи законом. Право інтелектуальної власності на сорт рослин становлять:

14.4.1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчені державною реєстрацією.

Немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть належати виключно автору сорту, тобто селекціонеру,

який створив сорт. До кола особистих немайнових прав селекціонера відносять право авторства на сорт рослин, право пріоритету, право перешкоджати іншим особам привласнювати та спотворювати авторство селекціонера; право вимагати не розголошувати його ім'я як автора сорту і не зазначати його у публікаціях; вимагати зазначення свого імені під час використання сорту, якщо це практично можливо. Автор сорту має право пропонувати назву створеного ним сорту і включати до назви своє ім'я. Цей перелік особистих немайнових прав автора не є вичерпним.

Про особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить свідоцтво про авторство на сорт рослин. Свідоцтва про авторство на сорт рослин реєструються в Державному реєстрі прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Селекціонер набуває особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин від дати державної реєстрації прав на сорт. Ці права не можуть бути відчужені, передані і діють безстроково.

Автори сорту, який є результатом їх спільної творчої праці, мають однакові права за цим Законом, якщо інше не передбачено письмовим договором між ними.

14.4.2. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин засвідчуються патентом. Патент для селекціонерів — це охоронний документ, що засвідчує їх пріоритет і майнове право інтелектуальної власності на сорт рослин. Тому діє презумпція, що майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин належать володільцю патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом. Патенти на сорти рослин реєструються в Державному реєстрі прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Обсяг правової охорони сорту, на який видано патент, визначається сукупністю ознак, викладених в занесеному до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин описі сорту.

Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідченими патентом, є:

- 1) право на використання сорту рослин, придатних для поширення в Україні;
- 2) виключне право дозволяти використання сорту рослин;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, у тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

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 вищезазначених цілей.

Володільць патенту може зумовити дозвіл певними умовами та обмеженнями.

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчені патентом, є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин спливає через тридцять років, а щодо дерев та винограду — через тридцять п'ять років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав.

Майнові права володільця патенту є оборотоздатними, тобто можуть бути предметом комерційного обігу, що прямо не заборонений законом.

Володільць патенту має право передати свої майнові права на сорт на підставі договору будь-якій особі, яка стає його

правонаступником. Володілець патенту може видати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання сорту на підставі ліцензійного договору.

Примусова ліцензія на використання сорту дає право особі, яка її отримує, використовувати сорт без дозволу володільця патенту. Видавати примусові ліцензії на використання сортів можуть Кабінет Міністрів України і суд. Примусова ліцензія може бути тільки невиключною, з визначенням обсягу використання сорту, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди володільцю патенту.

Кабінет Міністрів України може видати на строк до 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. При цьому Кабінет Міністрів України може вимагати від володільця патенту надати на прийнятних фінансових умовах у розпорядження ліцензіата матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією. Видача Кабінетом Міністрів України примусової ліцензії може бути оскаржена до суду.

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. Ліцензіат сплачує за видачу йому примусової ліцензії державне мито.

Використання сорту без згоди (дозволу) володільця патенту не визнаються порушеннями майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин у випадках, на які поширюються:

- а) вичерпання виключного права володільця патенту;
- б) право попереднього користувача і право при відновленні прав на сорт.

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не поширюються на дії будь-якої особи з посадковим матеріалом сорту, що охороняється, якщо вони здійснені:

- а) як приватні та з некомерційними цілями;
- б) в експериментальних цілях;
- в) з метою створення інших сортів на основі сорту, що охороняється.

Будь-яка особа має право розмножувати у своєму господарстві, і це не вважається порушенням майнових прав володільця патенту, для власних потреб зібраний матеріал, одержаний нею у своєму господарстві вирощуванням сорту, що охороняється, за умови належності сорту до одного з ботанічних родів і видів, передбачених у статті 47 Закону про сорти рослин.

14.4.3. Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, тобто комерційне розповсюдження посадкового матеріалу — матеріального носія сорту, занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні — є право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами. Право на дозвіл чи заборону поширення сорту полягає в тому, що без дозволу власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин не можуть здійснюватися щодо посадкового матеріалу сорту такі дії:

- а) пропонування до продажу;
- б) продаж або інший комерційний обіг;
- в) зберігання для вищезазначених цілей.

Право на поширення сорту рослин є чинним з дати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє безстроково за

умови підтримання чинності цього права відповідно до закону. Про майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин свідчить свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин.

Державна реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт відмінний (вирізняльний), однорідний та стабільний, йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні. Сортові присвоюється назва, яка повинна його однозначно ідентифікувати і відрізнитися від будь-якої іншої назви існуючого в Україні і державах, що приєдналась до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, сорту того ж чи спорідненого виду.

Назва сорту включає його родове чи видове позначення і власну назву. Власна назва може бути представлена будь-яким словом, комбінацією слів, комбінацією слів і цифр або комбінацією літер і цифр. Сорт повинен пропонуватися в Україні та в іншій державі-учасниці під однією і тією ж назвою за виключенням випадку, якщо така назва є неприйнятною на території України. Будь-які права, пов'язані з прийнятою назвою сорту, не повинні перешкоджати її вільному використанню у зв'язку з даним сортом, навіть після закінчення строку правової охорони цього сорту.

Сорти, не внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, забороняється поширювати в Україні.

14.5. Державна система правової охорони інтелектуальної власності на сорти рослин в Україні

Щодо такого об'єкта права промислової власності як сорти рослин функції Установи виконує Держсортслужба, яка є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінагрополітики і йому підпорядковується.

Держсортслужба та підпорядковані їй Український інститут експертизи сортів рослин, Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин, Державний центр Автономної Респуб-

бліки 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.

Держсортслужба відповідно до покладених на неї завдань:

- 1) організовує приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, ухвалює рішення щодо них;
- 2) визначає уповноважені заклади експертизи, проводить їх реєстрацію та доручає їм проведення експертизи заявок;
- 3) веде Державний реєстр заявок на сорти рослин, Державний реєстр прав власників сортів рослин, Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні і забезпечує проведення державної реєстрації заявок, прав на сорти рослин, сортів і підтримувачів сортів рослин;
- 4) видає охоронні документи на сорти рослин і забезпечує державну реєстрацію патентів і сортів.
- 5) 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;
- 6) забезпечує здійснення контролю за додержанням норм Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” щодо вживання назв сортів;
- 7) забезпечує опублікування офіційних відомостей про подані заявки на сорти рослин, видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видання Каталога сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

- 8) організовує перевірку збереженості сортів рослин, післяреєстраційне вивчення сортів рослин, розмноження нових і перспективних сортів рослин;
- 9) здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони сортів рослин і представляє інтереси України з питань охорони прав на сорти рослин у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;
- 10) здійснює організаційно-технічне та інші види забезпечення діяльності представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин;
- 11) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері охорони прав на сорти рослин;
- 12) організовує науково-дослідну роботу з удосконалення законодавства, підвищення ефективності діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин, з удосконалення експертизи на придатність на поширення сортів рослин;
- 13) організовує роботу щодо підготовки і перепідготовки кадрів у державній системі охорони прав на сорти рослин;
- 14) доручає закладам державної системи охорони прав на сорти рослин відповідно до їх спеціалізації, а також закладам експертизи виконувати окремі завдання, визначені Законом України “Про охорону прав на сорти рослин”, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони прав на сорти рослин;
- 15) здійснює державний контроль і державний нагляд за сортами рослин, внесених до Реєстру патентів та Реєстру сортів;

У складі Держсортслужби також діє Апеляційна палата — колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на сорти рослин.

Відповідно до Закону про сорти рослин Мінагрополітики видає патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на

сортів рослин, хоча фактично воно делегувало ці функції Держсортслужбі³⁰.

14.6. Порядок набуття в Україні права інтелектуальної власності на сорт рослин

Права на сорт набуваються в Україні шляхом подання до Держсортслужби заявки, експертизи заявки та державної реєстрації прав. Набування прав на сорт в іноземних державах здійснюється незалежно від набування таких прав в Україні.

14.6.1. Право на подання заявки на сорт рослин належить автору сорту (селекціонеру), правонаступнику автора або роботодавцю.

Будь-яка особа може подати заявку про набуття права на поширення сорту, який віднесений до загальновідомих, без прав інтелектуальної власності на нього.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

- заяву про визнання прав на сорт з позначенням видів прав на сорт, які має намір отримати заявник;
- ім'я (назву) та адресу місця проживання (місцезнаходження) заявника;
- ім'я та адресу місця проживання автора (авторів);
- зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
- запропоновану назву сорту;
- технічну анкету сорту;
- зазначення показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні (якщо в заяві позначено намір набути майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин);
- відомості про походження сорту, які містять методи та вихідні форми, що використовуються для його створення;
- відомості про інші заявки щодо цього сорту;

³⁰ Див.: *Гаєвець М. В.* Державне управління у сфері охорони прав на сорти рослин // Вісник господарського судочинства. — 2009. — № 4. — С. 89.

- відомості про здійснене комерційне використання;
- доказ сплати збору за подання заявки;
- інші визначені Дежсортслужбою відомості, необхідні для набуття прав на сорт.

До заявки додаються, у встановленому Держсортслужбою порядку, зразки посадкового матеріалу.

Інші вимоги до документів заявки визначаються Держсортслужбою. За подання заявки сплачується збір. Заявка повинна стосуватися тільки одного сорту.

Держсортслужба веде Державний реєстр заявок на сорти рослин і забезпечує державну реєстрацію заявок.

Датою подання заявки вважається дата одержання Держсортслужбою всіх матеріалів заявки.

Заявник має право заявити пріоритет за датою подання попередньої заявки на той же сорт до компетентного органу іншої держави, що приєдналась до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, за умови, що заявка подана до Держсортслужби не пізніше дванадцяти місяців від дати подання попередньої заявки до компетентного органу іншої держави і на дату подання заявки попередня заявка була чинною. Заявник, який бажає заявити пріоритет, подає заяву про пріоритет, копію попередньої заявки разом із зазначенням дати подання цієї заявки та її номера, завірену органом, до якого вона була подана, та переклад її на українську мову. Ці документи повинні надійти до закладу експертизи до закінчення тримісячного строку від дати подання заявки. Експертиза заявки проводиться визначеними Держсортслужбою експертними закладами відповідно до Закону про сорти рослин та встановлених на його основі правил. Основним експертним закладом є Український інститут експертизи сортів рослин.

14.6.2. Експертиза заявки має статус державної науково-технічної експертизи. Вона проводиться з метою встановлення відповідності заявки і сорту вимогам цього Закону та підготовки обґрунтованих експертних висновків і рішень за

заявкою. Заявник має право з власної ініціативи чи на пропозицію Держсортслужби особисто або через свого представника брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи. Експертиза заявки складається з формальної експертизи (експертизи за формальними ознаками) та кваліфікаційної (технічної) експертизи.

Формальна експертиза заявки проводиться з метою визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам, що встановлені цим Законом і розробленими Держсортслужбою на його основі правилами складання та подання заявки. Під час проведення формальної експертизи:

- а) визначається дата подання заявки;
- б) перевіряється відповідність складу документів заявки вимогам Закону про сорти рослин;
- в) заявка порівнюється з наданою заявником копією попередньої заявки, якщо така подавалася до компетентного органу держави, що приєдналась до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, і встановлюється дата пріоритету;
- г) встановлюється факт сплати збору за подання заявки;
- д) за рішенням Держсортслужби перевіряється право заявника на подання заявки.

У разі невідповідності формальних ознак заявки встановленим вимогам заявнику надсилається відповідний експертний висновок.

У разі відповідності формальних ознак заявки встановленим вимогам і одержання позитивних висновків:

- а) заявнику надсилається експертний висновок про позитивні результати формальної експертизи і про початок проведення кваліфікаційної експертизи;
- б) в офіційному виданні публікуються відомості про заявку;
- в) компетентний орган кожної держави, що приєдналась до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, інформується про запропоновану заявником назву сорту.

Після опублікування відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку і може подати Держсортслужбі вмотивоване заперечення щодо виникнення прав на сорт на підставі невідповідності його вимогам Закону про сорти рослин протягом трьох місяців від дати опублікування відомостей про заявку в офіційному виданні.

Кваліфікаційна експертиза передбачає проведення комплексу досліджень, необхідних для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення щодо державної реєстрації сорту і прав на нього. Під час проведення кваліфікаційної експертизи проводиться експертиза запропонованої назви сорту та визначається новизна сорту.

Якщо в заяві зазначено намагання набути майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин та майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин і встановлено, що новизна втрачена, заявникові надсилається експертний висновок про неможливість набуття майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин з цієї причини і продовження кваліфікаційної експертизи з метою набуття майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

За результатами кваліфікаційної експертизи формулюється обґрунтований експертний висновок за заявкою і приймається рішення про державну реєстрацію сорту і видачу патенту або рішення про відмову в реєстрації сорту і видачі патенту.

У разі виявлення Держсортслужбою невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву сорту. Будь-яка особа може подати до Держсортслужби вмотивоване заперечення щодо запропонованої назви сорту протягом трьох місяців від дати опублікування її в офіційному виданні. Компетентний орган будь-якої держави-учасника може подати свої зауваження з цього приводу. Заявник зобов'язаний повідомити Держсортслужбу про своє ставлення до зазначених експертного висновку, заперечення чи

зауваження протягом трьох місяців від дати його одержання. Він може спростувати їх та залишити запропоновану назву сорту без змін або запропонувати іншу назву сорту. Запропонована заявником інша назва сорту публікується в офіційному виданні. Про неї інформується компетентний орган кожної держави-учасника. Експертиза нової назви проводиться у тому ж порядку, що і запропонованої раніше назви сорту.

За результатами розгляду заперечення чи зауваження заявнику і/або особі, яка подала заперечення, надсилається експертний висновок. Якщо проведеною експертизою не виявлено невідповідності запропонованої назви сорту вимогам Закону про сорти рослин, заявнику надсилається експертний висновок про її ухвалення.

Експертиза на придатність на поширення сорту проводиться Держсортслужбою і визначеними нею закладами експертизи за умови попередньої сплати відповідного збору. Держсортслужба визначає перелік родів і видів, сорти яких проходять експертизу на придатність на поширення в її закладах. По сортах родів і видів, які не увійшли до вищезазначеного переліку, рішення приймається на підставі інформації, що надана заявником.

Сорт вважається придатним для поширення в Україні, якщо він відмінний (вирізняльний), однорідний та стабільний, може бути використаний для задоволення потреб суспільства і не заборонений для поширення з підстав загрози життю і здоров'ю людей, нанесення шкоди тваринному і рослинному світу, збереженню довкілля. Критерії заборони поширення сортів в Україні розробляються Держсортслужбою і затверджуються Міністерством аграрної політики та продовольства України.

14.6.3. У разі відповідності за результатами кваліфікаційної експертизи заявленого сорту вимогам Закону про сорти рослин Держсортслужбою приймається рішення про виникнення прав на сорт. Назва сорту затверджується рішенням про виникнення прав на сорт та реєструється у Державному

реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, одночасно із внесенням відомостей про сорт до відповідних видань. Про зареєстровану назву сорту інформується компетентний орган кожної держави, що приєдналась до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин.

Якщо заявлений сорт не відповідає вимогам Закону про сорти рослин, приймається рішення про відмову у виникненні прав на сорт.

Державна реєстрація майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію прав на сорт. Після сплати державного мита та за наявності документа про його сплату відомості, встановлені Законом про сорти рослин, вносяться до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Державна реєстрація майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію прав на сорт. Після сплати відповідного збору та за наявності документа про його сплату відомості, встановлені Законом про сорти рослин, вносяться до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Заявник має право оскаржити будь-яке рішення Держсортслужби щодо заявки до суду.

14.6.4. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, містить сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин. Такими відомостями, зокрема, є зазначення ботанічного таксона (латинською та українською мовами); назва сорту; ім'я автора (авторів); номер та дата подання заявки; опис сорту; зазначення характеристик придатності сорту для поширення в Україні; географічні і зонові рекомендації використання сорту. Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, затверджує Кабінет Міністрів України.

Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин містить сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин. Такими відомостями, зокрема, є: номер та дата реєстрації прав на сорт; зазначення ботанічного таксона (латинською та українською мовами); назва сорту; номер та дата подання заявки; дата пріоритету; опис сорту; дата публікації відомостей про реєстрацію прав на сорт; ім'я автора (авторів); ім'я (назва) особи, яка є володільцем патенту сорту і зберігає сорт; відомості про надання ліцензій на використання сорту; відомості про передачу прав на сорт.

Внесені до зазначених реєстрів відомості та опис сорту публікуються в періодичному офіційному виданні Держсортслужби і є відкритими для загального ознайомлення.

Патент, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про авторство на сорти родів і видів, не включених до переліків родів і видів, сорти яких проходять експертизу на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності, а також експертизу на придатність на поширення в закладах Держсортслужби, видаються під відповідальність заявників за відповідність сорту критеріям, визначеним Законом про сорти рослин.

14.6.5. Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин сплачується за кожний рік, починаючи з календарного року, наступного за роком державної реєстрації прав. Збір за наступний рік сплачується протягом чотирьох останніх місяців поточного календарного року. Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин у першому календарному році, наступному за роком державної реєстрації, може бути сплачено також протягом перших чотирьох місяців цього року.

Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин може бути сплачено протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір збору збільшується на п'ятдесят відсотків. При сплаті збору чинність прав відновлюється з наступного дня після внесення відомостей про це до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Якщо встановлений збір не сплачено протягом зазначених дванадцяти місяців, в офіційному виданні публікується інформація про припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

14.7. Права і обов'язки суб'єктів права інтелектуальної власності на сорт рослин

Володілець патенту повинен добросовісно користуватися своїм майновим правом на сорт. Володілець патенту забезпечує збереження сорту або його вихідних компонентів протягом усього терміну чинності патенту.

На запит Держсортслужби володілець патенту зобов'язаний надати в установлений термін інформацію, документи, матеріал, зразки сорту, що охороняється, чи його вихідні компоненти з метою:

- а) перевірки збереженості сорту;
- б) визначення та оновлення офіційного зразка сорту;
- в) проведення порівняльної експертизи між сортами.

Держсортслужба може зобов'язати володільця патенту зберігати офіційний зразок.

Будь-яка особа, яка використовує посадковий матеріал сорту, повинна застосовувати назву цього сорту навіть після закінчення строку дії правової охорони на нього.

При використанні сорту дозволяється поєднувати його назву зі знаками для товарів і послуг та зазначенням походження товарів. У цьому разі назва сорту повинна бути легко пізною.

14.8. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту, що засвідчує це право, припиняється достроково у разі відмови володільця патенту від нього.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин припиняється достроково у разі несплати збору за підтримання його чинності.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин може бути припинена достроково Держсортслужбою:

- а) за заявою будь-якої особи про втрату однорідності чи стабільності сорту внаслідок незабезпечення його збереженості власником сорту і підтвердження в установленому порядку факту цієї втрати;
- б) у разі ненадання володільцем патенту вчасно на вимогу Держсортслужби інформації, документів, матеріалів, зразків сорту, необхідних для перевірки однорідності чи стабільності сорту;
- в) у разі ненадання вчасно на вимогу закладу експертизи пропозиції щодо нової назви сорту.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин припиняється з вищезазначених підстав наступного дня після внесення відомостей про це до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

У разі усунення підстав, з яких припинена чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, вона відновлюється наступного дня після внесення відомостей про це до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин може бути оскаржене до суду.

14.8.1. Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин і свідоцтва про державну реєстра-

цію сорту, що його засвідчує, припиняється в разі несплати збору за підтримування чинності права в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин може бути припинена Держсортслужбою:

- а) у разі відсутності первинного насінництва сорту за інформацією Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин;
- б) у разі втрати сортом однорідності чи стабільності внаслідок незабезпечення його збереженості володільцем патенту чи підтримувачем сорту і підтвердження в результаті перевірки збереженості сорту факту цієї втрати;
- в) у разі порушення власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин умов підтримування господарського обігу сорту.

Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин припиняється з вищезазначених підстав після внесення відомостей про це до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

У разі усунення підстав, з яких припинено майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, воно відновлюється за умови підтвердження сортом придатності для поширення в Україні з проведенням однорічного циклу кваліфікаційної експертизи за клопотанням власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин або будь-якої особи, що має можливості для підтримування господарського обороту сорту (підтримувача сорту).

Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин і свідоцтва про державну реєстрацію сорту, що його засвідчує, відновлюється після внесення відомостей про це до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

14.9. Коло випадків визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть бути визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку в разі, якщо:

- а) сорт не був відмінним або новим на дату, на яку заявка вважається поданою;
- б) за умови набуття майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин головним чином на підставі інформації та документів, наданих заявником, сорт не був однорідним чи стабільним на дату, на яку заявка вважається поданою;
- в) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин надано особі, яка не має на це права, за умови, що воно не передається особі, яка має на це право.

Разом з визнанням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин недійсними визнаються недійсними в тому ж обсязі державна реєстрація цього права та патент, що його засвідчує. Якщо майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин визнані недійсними, вони вважаються такими, що з самого початку не мали наслідків, визначених цим Законом.

14.10. Захист прав інтелектуальної власності на сорт рослин

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.

Вимагати поновлення порушених прав володільця патенту може також особа, яка має право на використання сорту за ліцензійним договором, якщо інше не передбачено цим договором.

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.

Спори з будь-яких питань щодо відносин, які виникають при набутті прав інтелектуальної власності на сорт рослин, можуть розв'язуватися судами.

Способами захисту прав інтелектуальної власності на сорт рослин є судові рішення про:

- а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної порушенням прав на сорт, з визначенням розміру відшкодування;
- б) відшкодування збитків, завданих порушенням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин;
- в) стягнення із порушника отриманого внаслідок порушення прав на сорт доходу, включаючи втрачену володільцем патенту вигоду;
- г) стягнення компенсації, що визначається судом у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, з урахуванням того, чи було вчинене порушення без умислу чи навмисно, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;
- д) 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. Сума штрафів передається у встановленому порядку 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 та/або обладнання, які були значною мірою використані для незаконного виробництва матеріалу сорту.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 2 грудня 1961 року, переглянута в м. Женеві 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року і 19 березня 1991 року.
2. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV з под. змінами.
5. Закон України від 21 квітня 1993 року № 3116-XII “Про охорону прав на сорти рослин” з под. змінами.
6. Закон України від 26 грудня 2002 року № 411-IV “Про насіння і садивний матеріал” з под. змінами.
7. Указ Президента України від 18 червня 2004 року № 658 “Питання представництва України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин”.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року № 714 “Про утворення Державної служби з охорони прав на сорти рослин та Українського інституту експертизи сортів рослин”.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1182 “Про затвердження Державної служби з охорони прав на сорти рослин та Українського інституту експертизи сортів рослин” з под. змінами.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1183 “Про заходи щодо реалізації Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” з под. змінами.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 121 “Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин”.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року № 686 “Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів, придатних для поширення в Україні”.
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2004 року № 816 “Про заходи щодо виконання зобов’язань України за Міжнародною конвенцією з охорони нових сортів рослин”.
14. Наказ Мінагрополітики України від 30 серпня 2002 року № 247 “Про затвердження Критеріїв заборони поширення сортів в Україні”.
15. Наказ Мінагрополітики України від 3 вересня 2002 року № 249 “Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт”.
16. Наказ Мінагрополітики України від 13 грудня 2002 року № 390 “Про затвердження Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та видачу патентів України на сорти рослин”.
17. Наказ Мінагрополітики України від 13 грудня 2002 року № 391 “Про затвердження Правил проведення формальної експертизи документів заявки на сорт”.
18. Наказ Мінагрополітики України від 26 лютого 2003 року № 42 “Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин”.
19. Наказ Мінагрополітики України від 28 травня 2003 року № 151 “Про затвердження Положення про свідоцтво про авторство на сорти рослин”.
20. Наказ Мінагрополітики України від 23 червня 2003 року № 188 “Про затвердження Положення про експертизу назв сортів рослин”.
21. Наказ Мінагрополітики України від 21 липня 2003 року № 246 “Про затвердження Порядку перевірки збереженості сорту рослин”.
22. Наказ Мінагрополітики України від 22 вересня 2003 року № 348 “Про затвердження Правил проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин”.
23. Наказ Держсортслужби від 16 січня 2003 року № 17-1 “Про затвердження Положення про Державну інспекцію з охорони прав на сорти рослин”.
24. Наказ Держсортслужби від 12 березня 2003 року № 3-2/139-43 “Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника”.

1. *Гавець М. В.* Державне управління у сфері охорони прав на сорти рослин // Вісник господарського судочинства. — 2009. — № 4. — С. 88–91.
2. *Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
3. *Інтелектуальна власність: словник-довідник* / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
4. *Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України: У 2 ч.* / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — Ч. 1. — 692 с.
5. *Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України* / За заг. ред. В. К. Матузова. — К.: Юрінком України, 2004. — 688 с.
6. *Основи інтелектуальної власності.* — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
7. *Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні* / О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький (заг. ред.). — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 236 с.
8. *Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.* / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
9. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПОРОДИ ТВАРИН

- 15.1. *Проблеми нормативної бази з охорони прав на породи тварин в Україні*
- 15.2. *Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики з питань охорони прав на породи тварин*

15.1. Проблеми нормативної бази з охорони прав на породи тварин в Україні

Право інтелектуальної власності охороняє інтереси селекціонерів у тваринництві. Проте на сьогодні законодавство України про охорону прав авторів порід тварин не сформовано. До кола нормативних приписів цього законодавства належать лише окремі, фрагментарні норми глави 42 ЦК (статті 485–488) та Закону України від 15 грудня 1993 р. № 3691-ХІІ “Про племінну справу у тваринництві” (далі — Закон про племінну справу).

У статті 25 Закону про племінну справу визначено, що селекційне досягнення в галузі племінного тваринництва визнається винаходом у встановленому законодавством порядку. Проте, згідно з частиною 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”, правова охорона відповідно до цього Закону не поширюється на такий об’єкт технології, як породи тварин.

В інших нормах Закону про племінну справу міститься лише визначення окремих термінів щодо охорони прав інтелектуальної власності на породи тварин, наприклад, в абзаці п’ятнадцятому статті 1 розкрито значення терміна “селекційне досягнення”.

В Україні до цього часу немає спеціального закону про охорону прав інтелектуальної власності селекціонерів, які створюють в результаті цілеспрямованої творчої діяльності групи

племінних тварин (порода, породний тип, лінія, родина тощо), що мають нові генетичні ознаки, які стійко передаються потомству, та за показниками продуктивності перевищують попередні типи тварин.

Хоча у статті 487 ЦК передбачено, що майнові права авторів породи тварин на селекційні досягнення засвідчуються патентом, у чинному законодавстві України немає приписів про порядок набуття селекціонерами цього охоронного документа (подання заявки на визнання селекційного досягнення, встановлення дати її прийняття, пріоритету, система її експертної оцінки, умови (критерії) патентоздатності об'єкта селекційного досягнення, визначення обсягу його правової охорони тощо). Тому приписи про охорону прав на породи тварин зосереджені виключно у статтях 485–488 ЦК, де передбачено лише коло суб'єктів права інтелектуальної власності на породу тварин, види майнових та особистих немайнових прав інтелектуальної власності автора породи тварин та строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин. Ці засадничі положення визначені за аналогією з сортами рослин.

Прогалини і суперечності у чинних законодавчих актах України фактично унеможливають на сьогодні захист прав селекціонерів на створені ними нові породи тварин, які є селекційним досягненням.

15.2. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики з питань охорони прав на породи тварин

У Законі про племінну справу закріплено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, зокрема, належать:

- затвердження Положення про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві, про Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві та про державні книги племінних тварин за окремими видами та породами тварин (стаття 11);

- проведення державної реєстрації суб'єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві;
- ведення державних книг племінних тварин, Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві та Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві;
- організація та забезпечення функціонування єдиної системи селекції (стаття 16).

Отже, щодо такого об'єкта права промислової власності, як породи тварин, функції Установи фактично виконує Мінагрополітики.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з подальшими змінами.
2. Закон України від 15 грудня 1993 року № 3691-XII “Про племінну справу у тваринництві” з подальшими змінами.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
2. *Інтелектуальна власність: слов.-довід.* / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
3. *Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України: У 2 ч./* За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — Ч. 1. — 692 с.
4. *Основи інтелектуальної власності.* — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
5. *Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.* / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
6. *Прахов Б. Г. Интеллектуальная собственность: слов.-справ.* — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ (ТОПОГРАФІЮ) ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

- 16.1. *Поняття компонування (топографії) інтегральної мікросхеми*
- 16.2. *Нормативна база про компонування (топографію) інтегральної мікросхеми*
- 16.3. *Обсяг правової охорони та умови охороноздатності компонування (топографії) інтегральної мікросхеми*
- 16.4. *Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми*
- 16.5. *Особисті немайнові права і майнові права на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми*
- 16.6. *Коло випадків визнання недійсним права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми*
- 16.7. *Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми*
- 16.8. *Випадки обмеження майнових прав інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми*
- 16.9. *Захист права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми*

16.1. Поняття компонування (топографії) інтегральної мікросхеми

Інтегральна мікросхема (далі — ІМС) є науковим результатом інтегрування різноманітних електричних властивостей у матеріальних об'єктах дуже малого розміру, що стало можливим внаслідок успіхів у сфері технології напівпровідників. Розвиток напівпровідникової технології дав змогу

об'єднувати різноманітні твердотільні елементи електричного кола: транзистори, діоди, резистори та ємності на одній підкладці, що зумовило створення інтегральних схем або мікросхем. Напівпровідникова електроніка стала мікроелектронікою. Сучасні інтегральні схеми об'єднують в одному пристрої сотні мільйонів транзисторів.

ІМС є комбінацією активних і пасивних твердотільних елементів, що сформовані в обсязі (тривимірне розміщення елементів) чи на поверхні (площинне розміщення елементів) одного чи декількох кристалів напівпровідника в одному корпусі так, що це дає змогу виконувати якусь конкретну функцію електронної схеми. ІМС або так званий чип виготовляється згідно з детальним компонуванням твердотільних елементів, таких як активні електронні пристрої чи комбінація цих пристроїв (транзистори, діоди тощо) або пасивні електронні пристрої (резистори, ємності тощо). Залежно від варіанту компонування цих елементів інтегральна схема набуває певних електронних властивостей і, відповідно, може виконувати різні функції електронної схеми, наприклад, посилення електричного сигналу, прийому, реєстрації, обробки, передання і збереження інформації тощо.

Науково-технічний прогрес зумовлює постійне удосконалення ІМС. На початку XXI століття еволюція твердотільної електроніки у напрямку мініатюаризації елементної бази практично зупинилась внаслідок досягнення мінімально можливих розмірів транзисторів, провідників та інших елементів на кристалі напівпровідника, які здатні відводити тепло, що утворюється при протіканні струму, і не руйнуватись. Ці розміри досягли одиниць нанометрів, і тому технологія виготовлення чипів називається нанотехнологією. Наступним етапом в еволюції електроніки, можливо, стане оптоелектроніка, в якій несучим елементом стане фотон, значно рухливіший, менш інерційний, ніж електрон/“дірка” у напівпровіднику твердотільної електроніки.

Виробники вкладають величезні кошти для створення нових інтегральних схем, але ці витрати не виправдовують

себе у зв'язку з “піратським” використанням технології їх виробництва та реалізації. Тому доктриною опрацьовано, а законодавством охороняється право інтелектуальної власності авторів компонування ІМС. Правовій охороні підлягає результат їх творчої цілеспрямованої діяльності у сфері компонування твердотільних елементів на напівпровідниковій платформі. Компонування ІМС відноситься до нетрадиційних об'єктів промислової власності.

16.2. Нормативна база про компонування (топографію) інтегральної мікросхеми

26 травня 1989 року під егідою ВОІВ було підписано Вашингтонський договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних мікросхем (далі — Вашингтонський договір). Хоча Вашингтонський договір не вступив у дію, проте його положення значною мірою були рецептовані у розділі 6 (статті 35–38) Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS). В Угоді TRIPS міститься визначення топології ІМС та викладені критерії її захисту як об'єкта інтелектуальної власності. Захист зумовлено на строк мінімум 10 років. Забороняється без дозволу відтворення захищеної схеми її імпорт, продаж, дистрибуція для комерційних цілей. Проте в Угоді TRIPS не передбачено конкретних способів захисту права інтелектуальної власності на компонування ІМС, обрання яких залишено на розсуд держав-членів СОТ. Формою захисту можуть бути патенти, авторські права, промислові зразки, корисні моделі, а також законодавство про недобросовісну конкуренцію. Умовою захисту також може бути попередня реєстрація.

Україна не приєдналась до Вашингтонського договору, проте її чинне законодавство в цілому узгоджується з положеннями Угоди TRIPS. Законодавство України про охорону прав на ІМС становлять норми Глави 40 ЦК (статті 471–480) та Закону України від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” (далі — Закон про ІМС).

Держава здійснює правову охорону компонування ІМС шляхом її реєстрації в Установі, функції якої здійснює Державна служба інтелектуальної власності України. Особливості охорони прав на компонування ІМС, віднесені до державної таємниці, визначаються окремим законодавством.

16.3. Обсяг правової охорони та умови охороноздатності компонування (топографії) інтегральної мікросхеми

У Законі про ІМС дано таке визначення ІМС:

“Інтегральна мікросхема — це 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”.

Об'єктом правової охорони компонування ІМС є *зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.*

Обсяг правової охорони компонування інтегральної мікросхеми визначається *зображенням на матеріальному носії просторово-геометричного розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми і зв'язків між ними.*

Компонування або топографія ІМС відповідає **умовам охороноздатності**, якщо вона є *оригінальною*. Компонування ІМС визнається оригінальною, якщо вона не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії ІМС, має відмінності, що надають їй нові властивості, і не була відомою у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи або до дати її першого використання. Компонування ІМС визнається оригінальною доти, доки не доведено протилежне.

Компонування ІМС, яке містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подання заявки до Установи або на дату першого використання топографії ІМС, може бути

визнане оригінальним тільки в тому разі, якщо сукупність таких елементів у цілому не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії ІМС і це компонування має відмінності, що надають йому нові властивості, і воно не було відомим у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи або до дати його першого використання.

На визнання компонування ІМС оригінальним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання до Установи заявки на реєстрацію цього компонування ІМС не перевищує двох років. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати розкриття інформації та першого використання компонування ІМС покладається на заінтересовану особу. Не може бути визнаним оригінальним те компонування ІМС, заявка на реєстрацію якого подана до Установи пізніше, ніж через два роки від дати його першого використання.

16.4. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми

Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування ІМС є автор компонування ІМС та інші особи, які набули прав на компонування ІМС за договором чи законом. Право на реєстрацію ІМС має автор або його правонаступник.

16.4.1. Особа, яка бажає зареєструвати компонування ІМС і має на це право, подає до Установи заявку на реєстрацію. Якщо до Установи надійшло дві чи більше заявок на одне і те ж компонування ІМС від різних заявників, то право на реєстрацію компонування належить тому заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або якщо заявлено дату першого використання компонування ІМС, то більш ранню дату першого використання, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за

нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації компонування ІМС, можливості оскарження якого вичерпані.

Заявка на реєстрацію компонування ІМС повинна стосуватися тільки одного компонування ІМС.

Заявка на реєстрацію складається українською мовою і повинна містити:

- заяву про реєстрацію компонування ІМС;
- матеріали, що ідентифікують компонування ІМС.

З метою ідентифікації компонування ІМС, яке не використовувалася до дати подання заявки, Установі подаються в одному примірнику матеріали, що дають вичерпну інформацію щодо топографії.

З метою ідентифікації компонування ІМС, яке використовувалася до дати подання заявки, Установі разом із заявкою подаються зразки ІМС, що включають дане компонування, в такому вигляді, в якому його введено в оборот. У цьому разі заявка повинна містити також відомості про дату, коли компонування ІМС вперше було використано, а матеріали — основні технічні характеристики зразка ІМС.

Якщо подані матеріали, що ідентифікують компонування ІМС, містять інформацію про будь-який шар компонування ІМС або його частину, яка, на думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у цілому або відповідну його частину може бути вилучено і включено до складу матеріалів, що ідентифікують компонування ІМС, у закодованій формі.

Заявка та документи, які додаються до неї, крім реферату, подаються в одному примірнику. Реферат подається у двох примірниках.

Реферат має містити назву ІМС, яка виконується за заявленою топографією (компонуванням); повне ім'я або найменування заявника; галузь застосування, призначення або функції ІМС; вид технології, яка використовується для виготовлення ІМС.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою

або протягом двох місяців від дати її подання. Цей строк продовжується, але не більше, ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання, за подання якого сплачено збір.

16.4.2. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону про ІМС та правил, встановлених на його основі Установою.

Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому Установою порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що протиставлені заявці.

Під час проведення експертизи:

- встановлюється дата подання заявки;
- визначається, чи є об'єкт, що заявляється, компонуванням ІМС;
- заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам Закону про ІМС та правилам, встановленим на його основі Установою.

За відповідності матеріалів заявки вимогам Закону про ІМС та наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.

Якщо є підстави вважати, що заявлений об'єкт втілює ідеї, способи, системи, технології чи закодовану інформацію, або документи заявки не відповідають формальним вимогам Зако-

ну про ІМС та правил, встановлених на його основі Установою, чи документ про сплату збору за подання заявки не відповідає встановленим вимогам, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків.

Кінцеві результати експертизи заявки відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію топографії ІМС або про відмову в реєстрації топографії ІМС. Рішення Установи надсилається заявнику. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

Після прийняття рішення про реєстрацію заявленого компонування ІМС Установа здійснює реєстрацію заявленого компонування ІМС, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Реєстрація компонування ІМС здійснюється під відповідальність заявника за її охороноздатність. Одночасно з державною реєстрацією компонування ІМС здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про реєстрацію компонування ІМС, визначених в установленому порядку.

Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію заявленого компонування ІМС документи про сплату державного мита за реєстрацію компонування ІМС і збору за публікацію про реєстрацію компонування ІМС в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, заявка вважається відкликаною.

Після внесення до Реєстру відомостей щодо реєстрації компонування ІМС та опублікування офіційних відомостей про зареєстроване компонування ІМС будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, що визначається Установою, та одержати відповідно до свого

клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про компонування ІМС за умови сплати збору за подання цього клопотання.

Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи.

Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому порядку після державної реєстрації топографії ІМС, то суд вирішує разом і питання щодо дійсності відповідного свідоцтва.

Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати втрачається у разі сплати державного мита за реєстрацію компонування ІМС.

Оскарження рішення Установи до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку, встановленому Законом про ІМС та на його основі регламентом Апеляційної палати, затвердженим Установою. За подання заперечення сплачується збір. Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду.

За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику. До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести мотивований письмовий протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.

Рішення Апеляційної палати заявник може оскаржити у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

16.4.3. Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом.

Установа видає заявнику свідоцтво у місячний строк після реєстрації компонування ІМС. 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.

Автор компонування ІМС чи його правонаступник, роботодавець автора чи його правонаступник мають право на реєстрацію компонування ІМС в іноземних державах. Охорона в іноземних державах прав на розроблені в Україні компонування ІМС здійснюється відповідно до міжнародних договорів України та законодавства іноземних держав.

До подання заявки на одержання охорони прав на компонування ІМС в орган іноземної держави, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, заявник зобов'язаний подати заявку до Установи і повідомити його про наміри здійснити таку охорону.

Витрати, пов'язані з одержанням охорони прав на компонування ІМС в іноземних державах, несе заявник чи за його згодою інша особа.

16.5. Особисті немайнові права і майнові права на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми

До кола прав, що впливають із реєстрації компонування ІМС, належать особисті немайнові права і майнові права.

Автору компонування ІМС належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим немайновим правом і охороняється безстроково. Особам, які при створенні топографії ІМС надавали авторові лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів для одержання правового захисту, але не зробили особистого творчого внеску у створення топографії ІМС, право авторства не належить.

Майновими правами інтелектуальної власності на компонування ІМС є:

- 1) право на використання компонування ІМС;
- 2) виключне право дозволяти використання компонування ІМС;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню компонування ІМС, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на компонування ІМС належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.

Майнові права інтелектуальної власності на компонування ІМС є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації за умови підтримання чинності цих прав відповідно до Закону про ІМС.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС спливає через десять років, що відліковуються від дати подання заявки на компонування ІМС в установленому Законом про ІМС порядку.

Реєстрація надає власнику зареєстрованого компонування ІМС право:

- передавати на підставі договору право інтелектуальної власності на компонування ІМС будь-якій особі, яка стає правонаступником власника зареєстрованого компонування ІМС;
- видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованого компонування ІМС на підставі ліцензійного договору.

Під використанням компонування ІМС слід розуміти:

- копіювання топографії ІМС;
- виготовлення ІМС із застосуванням даного компонування;
- виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС;
- ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України;

- пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованого компонування, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають компонування ІМС оригінальним.

Власник прав на зареєстроване компонування ІМС або його правонаступник має право сповіщати про реєстрацію компонування ІМС шляхом позначення компонування або виробів, що містять таке компонування, виділеною літерою “Т” із зазначенням дати початку строку дії виключного права на використання компонування ІМС та інформації, яка надає можливість ідентифікувати власника прав.

Взаємовідносини під час використання зареєстрованого компонування ІМС, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник прав на зареєстроване компонування ІМС може використовувати її на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованого компонування ІМС та передавати право власності на зареєстроване компонування ІМС будь-якій іншій особі без згоди решти власників.

16.6. Коло випадків визнання недійсним права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми

Права інтелектуальної власності на компонування ІМС можуть бути визнані у судовому порядку недійсними у разі:

- а) невідповідності зареєстрованого компонування ІМС умовам охороноздатності;
- б) Заявником не було подано заявки до Установи до подання заявки на одержання охорони прав на компонування ІМС в орган іноземної держави, а також не повідомлено Установу про наміри здійснити таку охорону.

в) реєстрації компонування ІМС внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні прав інтелектуальної власності на компонування ІМС недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Права інтелектуальної власності на компонування ІМС, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації компонування ІМС.

16.7. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору. У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС воно може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом про ІМС.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на його використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС внаслідок відмови володільця від використання компонування ІМС чи несплати щорічного збору за їх підтримання може бути відновлено у порядку, встановленому Законом про ІМС, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення. Законом про ІМС поки що не визначено порядок відновлення припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС.

16.8. Випадки обмеження майнових прав інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми

Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування ІМС:

16.8.1. Випадки використання зареєстрованого компонування 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 зареєстроване компонування 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 компонування ІМС одразу, як це стане практично можливим, та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування ІМС, ввезення на митну територію України, пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях або інше введення в оборот ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованого компонування, і будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони придбані законним шляхом (вичерпання виключного права).

Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування 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 компонування 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 до дати подання заявки на компонування ІМС або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала компонування ІМС 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 ІМС або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

16.8.2. З метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованого компонування ІМС визначеній ним особі без згоди власника прав на компонування ІМС у разі його безпідставної відмови видачі ліцензії на її використання. При цьому:

- 1) дозвіл на таке використання надається, виходячи з конкретних обставин;
- 2) обсяг і тривалість такого використання визначаються метою 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 зареєстроване компонування 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 зареєстрованого компонування 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 зареєстроване компонування ІМС сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності компонування ІМС.

Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання зареєстрованого компонування ІМС, строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику прав на зареєстроване компонування ІМС можуть бути оскаржені в судовому порядку.

16.8.3. Власник прав на зареєстроване компонування ІМС повинен добросовісно користуватися виключним правом, що надається державною реєстрацією.

Якщо зареєстроване компонування ІМС не використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання компонування ІМС було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати компонування ІМС, у разі відмови власника прав на зареєстроване компонування ІМС від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованого компонування ІМС.

Якщо власник прав на зареєстроване компонування ІМС не доведе, що факт невикористання зареєстрованого компонування ІМС зумовлений поважними причинами, суд може винести рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання зареєстрованого компонування ІМС з визначенням обсягу її використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику прав.

16.9. Захист права інтелектуальної власності на компоновання (топографію) інтегральної мікросхеми

Порушенням прав власника зареєстрованого компоновання ІМС, що тягне за собою відповідальність, вважається будь-яке посягання на його особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з реалізацією права інтелектуальної власності на компоновання ІМС.

Способами захисту права інтелектуальної власності на компоновання ІМС можуть бути припинення порушення прав власника свідоцтва; відшкодування заподіяних йому збитків; визнання авторства на компоновання ІМС; встановлення власника свідоцтва; встановлення факту використання компоновання ІМС; зобов'язання укладання та виконання ліцензійних договорів; визнання права попереднього користувача та інші.

Вимагати поновлення порушених прав власника зареєстрованого компоновання ІМС може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Вашингтонський договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних мікросхем. Ухвалено Дипломатичною конференцією 26 травня 1989 року (не набрав чинності).
2. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 року.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV з под. змінами.
4. Закон України від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" з под. змінами.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 8 "Про затвердження Порядку надання дозволу на викорис-

тання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 “Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності” з под. змінами.
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року № 292 “Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем” з под. змінами.
8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 року № 577 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми” з под. змінами.
9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2002 року № 260 “Про затвердження Правил складання, подання і розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми”.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. *Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В.* Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
2. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
3. *Науково-практичний* коментар до Цивільного кодексу України: У 2 ч./ За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — Ч. 1. — 692 с.
4. *Основи* інтелектуальної власності. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
5. *Право* інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
6. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.

ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

- 17.1. *Поняття захисту від недобросовісної конкуренції та його нормативна база*
- 17.2. *Об'єкти правового захисту від актів недобросовісної конкуренції*
- 17.3. *Відповідальність за вчинення актів недобросовісної конкуренції*
- 17.4. *Захист від актів недобросовісної конкуренції*

17.1. Поняття захисту від недобросовісної конкуренції та його нормативна база

Захист від недобросовісної конкуренції протягом вже більш ніж століття вважається частиною системи охорони промислової власності. “Правове регулювання конкуренції і система правової охорони результатів інтелектуальної діяльності пов'язані між собою єдиною предметною областю — економікою інновацій”³¹. Право промислової власності має своєю метою забезпечити інноваційний розвиток економіки шляхом надання виключних прав творцям на створені ними об'єкти цієї власності, а право про захист від недобросовісної конкуренції реалізує цю ж мету шляхом забезпечення добросовісної конкуренції на ринках і, зокрема, у випадках впровадження інновацій.

Паризькою конвенцією про охорону промислової власності (але не початковою редакцією) передбачено серед кола об'єктів охорони промислової власності припинення недобросовісної конкуренції (стаття 1, пункт 2). Трактуювання принципу припинення недобросовісної конкуренції викладено у статті 10 bis Конвенції. Згідно з цією статтею:

³¹ *Войтиканис Е. А.* Право інтелектуальної собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. — М.: ИД “Юриспруденция”, 2013. — С. 460.

1. Країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.
2. Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.
3. Зокрема підлягають забороні:
 - а) всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента;
 - б) неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента;
 - в) вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

Відомий фахівець з авторського і патентного права Г. Боденхаузен пояснив, що припинення недобросовісної конкуренції було включено до Паризької конвенції як об'єкт охорони промислової власності лише за тієї причини, що часто посягання на права промислової власності ... є одночасно і актами недобросовісної конкуренції. Проте Конвенція закріплює загальний принцип, згідно з яким усяка конкуренція, що суперечить чесним звичаям у сфері промисловості або торгівлі, утворює акт недобросовісної конкуренції³².

Отже, у точному сенсі принцип припинення недобросовісної конкуренції не є об'єктом промислової власності, але цей принцип прирівняний до кола цих об'єктів. Г. Боденхаузенем було також роз'яснено, що визначення цього об'єкта в Конвенції не тягне зобов'язань для держав-учасниць Союзу видавати

³² Див: *Боденхаузен Г.* Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Пер. с фр. Н. Л. Тумановой. — М.: Прогресс, 1975. — С. 34.

законодавчі акти про право громадян на захист від недобросовісної конкуренції³³.

У країнах Союзу держав-учасниць Паризької конвенції існують різні концепції поняття “недобросовісна конкуренція”, що зумовлено мінливими економічними та соціальними реаліями у певному місці та у певний час. Кожна країна сама визначає, які дії підпадають під категорію недобросовісна конкуренція, проте вона повинна дотримуватись засадничих вимог 10 bis Паризької Конвенції у трактовці цієї категорії.

Угодою з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) передбачено можливість обмеження країнами прав інтелектуальної власності для попередження зловживання ними з боку правоволодільців або звернення до практики, яка необґрунтовано обмежує торгівлю чи несприятливо впливає на міжнародне передання технологій (частина 2 статті 8).

В Україні захист від актів недобросовісної конкуренції здійснюється на основі положень Господарського кодексу України (далі — ГК) та Закону України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР “Про захист від недобросовісної конкуренції” (далі — Закон про недобросовісну конкуренцію). Крім того, питання, пов’язані з захистом від недобросовісної конкуренції, регулюються в Україні також Законами “Про захист економічної конкуренції”, “Про Антимонопольний комітет України”, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства, виданими на підставі законів чи постанов Верховної Ради України.

17.2. Об’єкти правового захисту від актів недобросовісної конкуренції

ГК та Законом про недобросовісну конкуренцію було фактично окреслено засади вітчизняного розуміння поняття

³³ Див: *Боденхаузен Г.* Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Пер. с фр. Н. Л. Тумановой. — М.: Прогресс, 1975. — С. 34–35; 162–163.

“недобросовісна конкуренція” та визначені концептуальні підходи боротьби з цим негативним явищем у підприємницькому середовищі. Так, у повній відповідності із засадними положеннями Паризької конвенції визначено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській (підприємницькій) діяльності. У цих законодавчих актах досить гармонійно поєднуються нормативні положення про захист чесної ділової практики з нормами про охорону інтересів споживача.

Об'єктами правового захисту від актів недобросовісної конкуренції можуть бути відповідно до Закону про недобросовісну конкуренцію інтереси, що потерпають від трьох видів таких неправомірних дій, як:

- 1) неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання;
- 2) створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції;
- 3) неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

У положеннях ГК ці ж самі неправомірні дії викладено з деякими редакційними змінами.

17.2.2. До неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання відносяться такі дії, як:

1. *Неправомірне використання позначень.*

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.

Положення 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 чи його ділової практики. Неправомірне використання торговельної марки є одночасно актом недобросовісної конкуренції та порушенням прав власника торговельної марки, відповідальність за яке настає на підставі приписів Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Зазначену кумуляцію юридичної відповідальності за одне й те саме діяння навряд чи можна вважати доцільною. Тому цілком слушною виглядає думка деяких науковців, які пропонують включати до актів недобросовісної конкуренції лише неправомірне використання незареєстрованих торговельних марок, тобто марок, які з тих чи інших міркувань не були зареєстровані їх користувачами, хоча й набули внаслідок їх використання високу репутацію у споживачів³⁴.

2. Неправомірне використання товару іншого виробника.

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.

3. Копіювання зовнішнього вигляду виробу.

Копіюванням зовнішнього вигляду виробу є відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного за-

³⁴ Див: Коваль І. Неправомерное использование знаков для товаров, услуг и недобросовестная конкуренция // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 4. — С. 9–11.

значення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

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

Дія цієї норми не поширюється на вироби, що мають охорону як об'єкти права інтелектуальної власності.

4. Порівняльна реклама.

Порівняльною є реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

Не визнається неправомірним порівняння в рекламі, якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги підтверджені фактичними даними, є достовірними, об'єктивними, корисними для інформування споживачів.

17.2.3. До неправомірних дій, які створюють перешкоди суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та за рахунок, яких досягаються неправомірні переваги у конкуренції, відносяться:

1. Дискредитація суб'єкта господарювання.

Дискредитацією суб'єкта господарювання є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання.

2. Схилення до бойкоту суб'єкта господарювання.

Схиленням до бойкоту суб'єкта господарювання є спонукання його конкурентом іншої особи, безпосередньо або через іншу особу, до відмови від установлення договірних зв'язків із цим суб'єктом господарювання, до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим суб'єктом господарювання.

3. Схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника).

Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця

(замовника), безпосередньо або через іншу особу, до застосування постачальником до покупця (замовника) невігідних умов у господарській діяльності порівняно з цим чи іншими конкурентами покупця (замовника).

4. Підкуп працівника, посадової особи постачальника.

Підкуп працівника, посадової особи постачальника — це надання або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи інших вигод за неналежне виконання або невиконання працівником, посадовою особою постачальника службових обов'язків, що впливають з укладеного або пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем (замовником) договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, іншого договору або за неукладення договору.

До працівника постачальника прирівнюється й інша особа, яка, згідно зі своїми повноваженнями, приймає рішення від імені постачальника про поставку товару, виконання робіт, надання послуг, впливає на прийняття такого рішення або якимось чином пов'язана з ним.

5. Підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника).

Підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника) — це надання або пропонування йому конкурентом постачальника, безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи інших вигод за неналежне виконання або невиконання працівником, посадовою особою покупця (замовника) службових обов'язків, що впливають з укладеного або пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем (замовником) договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, іншого договору або за неукладення договору.

До працівника покупця прирівнюється й інша особа, яка, згідно зі своїми повноваженнями, приймає рішення від імені покупця про придбання товару, виконання робіт, надання послуг, впливає на прийняття такого рішення або якимось чином пов'язана з ним.

6. *Досягнення неправомірних переваг у конкуренції.*

Досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких відносно іншого суб'єкта господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, наділеного відповідною компетенцією.

7. *Поширення інформації, що вводить в оману.*

Поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.

Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які:

- містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору;
- містять неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи господарську діяльність суб'єкта господарювання;
- приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в яких не перебувають;
- містять посилення на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення інформації.

17.2.4. До неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної таємниці (промислового шпигунства) відносяться:

1. *Неправомірне збирання комерційної таємниці.*

Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання.

2. *Розголошення комерційної таємниці.*

Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без дозволу особи, уповноваженої на те, з відомостями, що, відповідно до законодавства України, становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання.

3. *Схилення до розголошення комерційної таємниці.*

Схиленням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків відомості, що, відповідно до законодавства України, становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання.

4. *Неправомірне використання комерційної таємниці.*

Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення господарської діяльності без дозволу уповноваженої на те особи відомостей, що становлять, відповідно до законодавства України, комерційну таємницю.

17.3. Відповідальність за вчинення актів недобросовісної конкуренції

Вчинення неправомірних дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену Законом про недобросовісну конкуренцію.

Вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.

У разі якщо суб'єкт господарювання працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від доходу (виручки) суб'єкта господарювання за весь час до прийняття рішення про накладення штрафу.

Рішення про накладення штрафів у розмірах понад одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України на їх засіданнях.

Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.

17.4. Захист від актів недобросовісної конкуренції

Особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до органів Антимонопольного комітету України чи суду із позовом про її відшкодування.

17.4.1. Особи, права яких порушені діями, визначеними цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть протягом шести місяців з дня, коли вони дізнались або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, звернутися до Антимо-

нопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про захист своїх прав. Закінчення строку звернення із заявою є підставою для відмови у прийнятті заяви, якщо орган Антимонопольного комітету України не визнає поважними причини пропуску строку звернення із заявою.

Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію становить три роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення — з дня закінчення вчинення порушення. Суб'єкт господарювання не може бути притягнутий до відповідальності за вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, якщо закінчився строк давності притягнення до відповідальності. Перебіг строку давності зупиняється на час розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про недобросовісну конкуренцію.

17.4.2. У разі неправомірного використання позначень чи копіювання зовнішнього вигляду виробу органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб'єкта господарювання і у виробника, і у продавця. Порядок використання вилучених товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

Рішення про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання приймається у разі, якщо можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання не може бути усунена в інший спосіб.

17.4.3. У разі встановлення факту дискредитації суб'єкта господарювання органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначені законодавством або цим рішенням.

17.4.4. У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України за поданою суб'єктом господарюван-

ня заявою про вжиття заходів для відвернення негативних та непоправних наслідків для суб'єктів господарювання внаслідок порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції можуть прийняти попереднє рішення про:

- заборону особі (відповідачу), в діях якої вбачаються ознаки порушення, вчиняти певні дії, в тому числі про блокування цінних паперів;
- обов'язкове вчинення певних дій, якщо невідкладне вчинення цих дій є необхідним, виходячи із законних прав та інтересів інших осіб.

Попереднє рішення може бути оскаржене до суду у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання. Цей строк не може бути поновлено. Попереднє рішення, якщо в ньому не зазначено коротший строк, втрачає чинність з дня отримання відповідачем рішення, прийнятого за результатами розгляду справи.

У разі закриття розгляду справи у зв'язку з недоведенням вчинення порушення відповідач може звернутися до господарського суду про відшкодування йому суб'єктом господарювання, який подав заяву, збитків, завданих у зв'язку з прийняттям попереднього рішення.

17.4.5. Органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов'язкові для виконання рішення про:

- визнання факту недобросовісної конкуренції;
- припинення недобросовісної конкуренції;
- офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей;
- накладання штрафів;
- закриття провадження у справі.

Заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.

Прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного ко-

мітету у справах про захист від недобросовісної конкуренції України зупиняє його виконання.

17.4.6. Суб'єкти господарювання при сприянні Торгово-промислової палати України та інших заінтересованих організацій можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер господарської діяльності, а також для певних галузей економіки. Правила професійної етики у конкуренції погоджуються Антимонопольним комітетом України в установленому ним порядку.

Правила професійної етики у конкуренції можуть використовуватись при укладанні договорів, розробці установчих та інших документів суб'єктів господарювання.

Джерела за темою

Нормативно-правові документи

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883 рік).
2. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) від 15 квітня 1994 року.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV з под. змінами.
4. Закон України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР “Про захист від недобросовісної конкуренції” з под. змінами.
5. Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-III “Про захист економічної конкуренції” з под. змінами.
6. Закон України від 26 листопада 1993 року № 3659-XII “Про Антимонопольний комітет України” з под. змінами.

Судова практика

1. Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві / Вищ. Госп. Суд України; за заг. ред. В. С. Москаленка. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 384 с.
2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” з под. змінами.

Наукова, довідкова та навчальна література

1. *Боденхаузен Г.* Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Пер. с фр. Н. Л. Тумановой. — М.: Прогресс, 1975.

2. *Бутенко Л.* Административные споры, связанные с недобросовестной конкуренцией при использовании исключительных прав на товарные знаки // Интеллектуальная собственность. — 2005. — № 3. — С. 35–40.
3. *Войниканис Е. А.* Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости / Е. А. Войниканис. — М.: ИД “Юриспруденция”, 2013. — 552 с.
4. *Захист* прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. — Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 368 с.
5. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права / За ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб’язка. — Уклад.: В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 356 с.
6. *Інтелектуальна* власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.
7. *Коваль І.* Неправомерное использование знаков для товаров, услуг и недобросовестная конкуренция // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 4. — С. 7–11.
8. *Основи* інтелектуальної власності. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
9. *Основи* правової охорони інтелектуальної власності в Україні / О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький (заг. ред.). — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 236 с.
10. *Право* інтелектуальної власності: Академ. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.
11. *Право* інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробійов та ін. — К.: Вид. дім “Слово”, 2006. — 1104 с.
12. *Прахов Б. Г.* Интеллектуальная собственность: Слов.-справ. — К.: Выща шк., 1999. — 256 с.

АВТОРСЬКЕ І СУМІЖНІ ПРАВА

СУДОВА ПРАКТИКА

СПРАВА 1

ТОВ А-М подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом Організації колективного управління майновими правами до ТОВ А-М про стягнення авторської винагороди за ліцензійним договором між сторонами спору.

Позов було повністю задоволено рішенням суду першої інстанції і залишено без зміни постановою апеляційної інстанції.

У касаційній скарзі ТОВ А-М просило рішення судових інстанцій скасувати, а у позові відмовити, посиляючись на те, що вона лише здійснювала ретрансляцію програм організацій мовлення як провайдер програмної послуги, тобто є суб'єктом господарювання, який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція відмовила у задоволенні касаційної скарги ТОВ А-М.

Мотивом відмови зазначено:

“Посилання ТОВ А-М на те, що воно здійснює ретрансляцію програм організацій мовлення, а тому за порушення авторських і/або суміжних прав мають відповідати організації мовлення, а не відповідач, за позовом не береться касаційною інстанцією до уваги, оскільки за приписами статті 41 Закону України “Про авторське права і суміжні права”, а також статті 11 bis Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт 1971 року) ретрансляція є

повторним публічним сповіщенням, а тому обов'язковим є одержання відповідної згоди суб'єктів авторського права та суміжних прав як у випадку первинної передачі об'єктів авторського права і суміжних прав в ефір, так і для здійснення ретрансляції таких об'єктів.

Таким чином, рішення судів першої та апеляційної інстанцій є законними і обґрунтованими, а тому підстави для його скасування відсутні”.

СПРАВА 2

ТРК “Студія 1+1” подала касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом ТОВ “Українська Музична Видавнича Група” до ТРК “Студія 1+1” про стягнення компенсації за порушення виключних майнових авторських прав на музичний твір “Седьмой лепесток”.

Позов було повністю задоволено рішенням суду першої інстанції і залишено без зміни постановою апеляційної інстанції.

Судами першої та апеляційної інстанції було встановлено такі обставини у справі за цим позовом:

- автори музичного твору “Седьмой лепесток” (автор музики Ч., автор слів Є.) передали за авторським договором від 22.10.2002 виключні майнові права на використання їх творів на території всього світу строком на 10 років Першому музикальному видавництву (Росія);
- у грудні 2006 року Перше музикальне видавництво (Росія) та ТОВ “Українська Музична Видавнича Група” уклали договір, відповідно до якого остання організація набула виключного майнового права на використання музичного твору “Седьмой лепесток” шляхом його відтворення, розповсюдження, публічного показу, публічного виконання, публічного сповіщення та ін., а також право здійснювати будь-які юридичні дії, пов'язані з неправомірним використанням твору;
- компанією “Innova Film GmbH” та компанією “RTV Park Limited” укладено контракт від 04.01.2006, згідно з яким

компанія “Innova Film GmbH” отримала виключні права на багаторазовий телевізійний показ на території України телепередачі “Хороші пісні”;

- компанією “Innova Film GmbH” та ТРК “Студія 1+1” укладено ліцензійну угоду від 01.03.2006 та додаток № 3 до неї, відповідно до яких компанія “Innova Film GmbH” надала відповідачеві виключне право на сповіщення телепрограми “Хороші пісні”;
- 01.01.2007 під час демонстрації в ефірі на телеканалі “Студія 1+1” телепередачі “Хороші пісні” відбулося сповіщення музичного твору “Седьмой лепесток” (автор музики Ч., автор слів Є.).

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція відмовила у задоволенні касаційної скарги ТРК “Студія 1+1”.

Причиною спору у справі стало питання про наявність чи відсутність порушення відповідачем прав позивача під час демонстрації аудіовізуального твору “Хороші пісні”, у складі якого здійснено публічне сповіщення музичного твору “Седьмой лепесток”, та у зв’язку з цим намагання ТОВ “Українська Музична Видавнича Група” отримати компенсацію за порушення виключних майнових авторських прав.

Мотивом відмови у задоволенні касаційної скарги зазначено:

“Як встановлено попередніми судовими інстанціями, у даній справі відсутні відомості про те, що спірний музичний твір “Седьмой лепесток” був правомірно включений до складу аудіовізуального твору “Хороші пісні”, публічне сповіщення якого здійснило ТОВ “Студія 1+1”. Отже, зазначене сповіщення за своєю суттю є позадоговірним використанням авторського твору і порушує права позивача як особи, що має виключні майнові авторські права.

СПРАВА 3

ТОВ “Лавіна Мьюзік” звернулося до суду з позовом про стягнення з ТОВ “АТБ-Маркет” 1050000 грн. компенсації

за публічне виконання музичного твору “Звездочет”, автор музики і тексту В. (далі — Музичний твір) без отримання дозволу позивача.

Суд першої інстанції залучив до участі у цій справі на стороні відповідача третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, — ДП “ПКТП “Юлія”. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. У прийнятті даного рішення суд виходив з того, що, згідно з поясненнями третьої особи у справі, Музичний твір міг звучати в належному відповідачеві приміщенні закладу торгівлі у зв’язку з ретрансляцією ДП “ПКТП “Юлія” в проміжках між рекламними блоками програм радіомовлення.

Постановою апеляційного суду було скасовано рішення суду першої інстанції і прийнято нове рішення, яким стягнуто з ТОВ “АТБ-Маркет” на користь позивача 5450 грн. компенсації. Рішенням мотивовано порушення відповідачем майнових авторських прав позивача.

ТОВ “Лавіна Мьюзік” звернулося до касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій просить постанову апеляційного суду з цієї справи скасувати і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі, посилаючись на порушення названою судовою інстанцією положень Закону України “Про авторське право та суміжні права” (далі — Закон) при визначенні суми компенсації.

ТОВ “АТБ-Маркет” також звернулося до касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій просить постанову апеляційного господарського суду скасувати, а рішення суду першої інстанції залишити в силі. Доводи його касаційної скарги зводяться до того, що позивачем не доведено порушення його майнових авторських прав.

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- 01.02.2006 автором музики і тексту В. та ТОВ “Лавіна Мьюзік” укладено видавничий договір про передачу позивачеві виключних майнових авторських прав, зокре-

ма, на Музичний твір на строк, що не перевищує 5 років з моменту підписання договору;

- 14.10.2008 представником асоціації “Файненшл. Протекшн. Ло” Немерюком О. А. було складено акт, згідно з яким у приміщенні магазину “Продукти-90” мережі “АТБ” за допомогою мобільного телефону зафіксовано факт використання з 9 год. 15 хв. до 9 год. 20 хв. Музичного твору;
- на підтвердження знаходження представника асоціації “Файненшл. Протекшн. Ло” у зазначений час у магазині “Продукти-90” та здійснення в ньому виконання зазначеного музичного твору, позивач надав CD-R диск з відео- та аудіозаписом;
- третьою особою у справі було надано пояснення про те, що Музичний твір міг звучати в належному відповідачеві приміщенні торговельного закладу у зв’язку з трансляцією передач радіомовлення в перервах між рекламою, створеною ДП “ПКТП “Юлія” на замовлення ТОВ “АТБ-Маркет”; при цьому ДП “ПКТП “Юлія” посилається на наявні в матеріалах справи укладені з ТОВ “АТБ-Маркет” договір оренди обладнання для його використання з метою надання рекламних послуг та договір суборенди частини належних відповідачеві нежитлових приміщень.

Апеляційним судом додатково встановлено, що:

- відтворення Музичного твору відбувалося за допомогою динаміків, розміщених у приміщенні магазину, який належить відповідачеві; багаторазового використання зазначеного твору не зафіксовано;
- присуджену суму компенсації визначено, зокрема, з урахуванням того, що: зафіксовано лише одноразове порушення майнових авторських прав позивача; відсутні фактичні дані, які свідчили б про розмір шкоди, так само й про отримання відповідачем доходу внаслідок такого порушення.

Суди першої та апеляційної інстанцій не дійшли висновку про порушення саме ДП “ПКТП “Юлія” майнових авторських прав позивача у зв’язку з публічним виконанням Музичного твору — поданням його через розташовані у приміщеннях належного ТОВ “АТБ-Маркет” магазину відповідні технічні засоби (репродуктори, радіомережу), внаслідок чого цей твір став доступними для сприйняття відвідувачами і персоналом цього торговельного закладу.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція залишила без змін постанову апеляційного суду, а касаційні скарги ТОВ “Лавіна Мьюзік” та ТОВ “АТБ-Маркет” — без задоволення.

Причиною спору в даній справі стало питання про наявність правових підстав для стягнення з відповідача компенсації за порушення виключних майнових авторських прав ТОВ “Лавіна Мьюзік” на Музичний твір.

Касаційна інстанція дійшла висновку про відсутність підстав для скасування постанови апеляційного суду, враховуючи доведення факту порушення майнових прав суб’єкта авторського права в належному ТОВ “АТБ-Маркет” закладі торгівлі.

Відповідно до статті 440 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) майновими правами інтелектуальної власності на твір є: право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Згідно зі статтею 443 ЦК України використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

За приписами частини першої статті 15 Закону до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право)

належать: виключне право на використання твору; виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Відповідно до пункту “а” статті 50 Закону порушенням авторського права, що дає підстави для судового захисту, є вчинення будь-якою особою дій, які порушують майнові права суб’єктів авторського права, визначені статтею 15 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21–25 цього Закону обмежень майнових прав.

Статтею 1 Закону передбачено, що публічне виконання — це подання за згодою суб’єктів авторського права і/або суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час.

Подання відвідувачам торговельних закладів фонограм (за наявності відповідного факту), використаних радіостанціями є публічним виконанням у розумінні статті 1 Закону.

СПРАВА 4

ТОВ “Автор Мюзік” звернулося з позовом до асоціації “Дім Авторів Музики в Україні” (далі — Асоціація) та ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” про визнання недійсним укладений Асоціацією і ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” ліцензійний договір від 01.09.2005; зобов’язати Асоціацію виплатити (перерахувати) позивачеві повністю всю зібрану авторську винагороду за використання творів з каталогу ТОВ “Автор Мюзік”; стягнути з Асоціації та ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” солідарно компенсацію у сумі 242 000 грн. за порушення виключних майнових авторських прав позивача на музичний твір з текстом “Вне зоны доступа” (автор тексту Притула Д. В., автор музики Притула Л. В.) у виконанні гурту “Город 312”; накласти на відпо-

відачів штраф у розмірі 10 % суми, присудженої на користь позивача; заборонити ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” використовувати твори, виключні майнові права на які належать позивачеві відповідно до договору від 11.09.2006.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позов задоволено частково:

- заборонено Асоціації надавати дозволи на використання музичного твору “Вне зоны доступа”, виключні майнові права на який належать ТОВ “Автор Мюзік”, та одержувати за це авторську винагороду;
- зобов’язано Асоціацію вилучити з вже наданих дозволів на використання музичний твір “Вне зоны доступа”, виключні майнові права на який належать ТОВ “Автор Мюзік”, шляхом повідомлення осіб, з якими Асоціацією укладено відповідні договори;
- зобов’язано Асоціацію виплатити ТОВ “Автор Мюзік” авторську винагороду, зібрану за використання музичного твору “Вне зоны доступа”, у сумі 49,73 грн.;
- у задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Судові рішення мотивовано тим, що ТОВ “Автор Мюзік” має право на одержання авторської винагороди від Асоціації, зібраної останньою відповідно до приписів статей 48 і 49 Закону України “Про авторське право і суміжні права” (далі – Закон) за використання ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” музичного твору “Вне зоны доступа”, виключні майнові права на який належать ТОВ “Автор Мюзік”; відсутні передбачені Цивільним кодексом України (далі – ЦК України) і Законом підстави для визнання недійсним укладеного Асоціацією і ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” ліцензійного договору від 01.09.2005 № Р-01-05.

ТОВ “Автор Мюзік” звернулося до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій просить судові рішення зі справи скасувати і прийняти нове рішення про задоволення позову повністю. В обґрунтування скарги зазначено, зокрема, про те, що попередніми судовими інстанціями не досліджено належним чином питання недійсності ліцензійного договору

від 01.09.2005; не враховано, що в даній справі наявні обставини, що свідчать про необхідність притягнення відповідачів до відповідальності за порушення ними майнових авторських прав позивача.

У відзивах на касаційну скаргу ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” і Асоціація заперечують проти її доводів та просять рішення судів першої та апеляційної інстанцій зі справи залишити без змін.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 06.12.2005 Притула Л. В. і Притула Д. В. уклали із ЗАТ “Реал Рекордс” договори про передачу виключних майнових авторських прав відповідно на музику і тексти до музичних творів (у тому числі музичного твору “Вне зоны доступа”);
- ЗАТ “Реал Рекордс” передала ТОВ “Автор Мюзік” виключні майнові авторські права на використання музичних творів з текстом і без тексту на території України на підставі договору від 11.09.2006;
- Асоціація на момент виникнення спірних правовідносин у справі була організацією колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права;
- Асоціацією і ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” укладено ліцензійний договір від 01.09.2005, згідно з яким Асоціація надала ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” невиключну ліцензію на публічне сповіщення музичних творів на території України у містах та на частотах, визначених відповідною ліцензією Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, а ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” зобов’язалася виплачувати авторську винагороду (роялті) відповідно до Закону;
- позивачем у справі було зафіксовано факт публічного сповіщення музичного твору “Вне зоны доступа” 01.01.2007 в ефірі радіокомпанії “Гала”, що зафіксовано актом фіксації порушення авторських прав від 15.01.2007 № 1-01-07;

- 11.02.2007 і 28.02.2007 ТОВ “Автор Мюзік” зверталось до ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” з листами, в яких повідомило про факт фіксації публічного сповіщення музичного твору “Вне зоны доступа” і запитувало про підстави такого сповіщення;
- 03.04.2007 ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” повідомило ТОВ “Автор Мюзік” про те, що спірний музичний твір використано названою радіокомпанією на підставі договору з Асоціацією;
- ТОВ “Автор Мюзік” листом від 24.03.2008 повідомив Асоціацію про вилучення музичного твору “Вне зоны доступа” із дозволів на використання, які надаються названим відповідачем як організацією колективного управління майновими правами авторів шляхом укладення договорів з особами, які використовують цей музичний твір;
- 24.04.2008 Асоціацією повідомлено ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” про вилучення із дозволу на публічне сповіщення музичних творів, що входять до каталогу ТОВ “Автор Мюзік”;
- ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” виконало умови ліцензійного договору від 01.09.2005 згідно з його звітами щодо сповіщених ним творів з січня 2007 року по березень 2008 року та актів про виплату авторської винагороди з вересня місяця 2005 року по грудень 2008 року з відповідними платіжними дорученнями.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Суд касаційної інстанції залишив рішення судів першої та апеляційної інстанцій у цій справі без змін з таких мотивів.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність підстав для визнання недійсним ліцензійного договору від 01.09.2005 та для стягнення з відповідачів сум компенсації та штрафу.

Згідно з частиною першою статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення

правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою — третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Відповідно до частин першої, четвертої і п'ятої статті 32 Закону автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору; за авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах; право на передачу будь-яким особам невиключних прав на використання творів мають організації колективного управління, яким суб'єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами.

Отже, з аналізу наведених приписів вбачається, що відповідачами укладено договір від 01.09.2005 про передачу прав на використання творів з репертуару Асоціації, який цілком відповідає вимогам чинного законодавства, крім того, попередніми судовими інстанціями правильно взято до уваги, що під час укладення зазначеного договору права позивача на музичний твір “Вне зоны доступа” не могли бути порушені з огляду на отримання останнім таких прав лише 11.09.2006 за договором із ЗАТ “Реал Рекордс”.

Частинами першою–третьою статті 440 ЦК України та частиною першою статті 15 Закону передбачено, що автору чи іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Згідно з частиною третьою статті 15 Закону виключне право особи, яка має авторське право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами, дає їй право дозволити або заборонити, зокрема, публічне сповіщення творів.

Відповідно до статті 441 ЦК України використанням твору є зокрема його публічне сповіщення.

Статтею 50 Закону передбачено, що порушенням авторського права і/або суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і/або суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21–25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав.

Згідно зі статтею 52 Закону при порушеннях будь-якою особою авторського права, передбачених статтею 50 цього Закону, чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права такі суб'єкти мають право звертатися до суду з позовом, зокрема, про стягнення компенсації.

Водночас попередніми судовими інстанціями встановлено, що відсутні підстави для стягнення з відповідачів компенсації, оскільки публічне сповіщення ЗАТ “Радіокомпанія “Гала” спірного музичного твору відбувалося на умовах сплати авторської винагороди організації колективного управління, з якою названою радіокомпанією укладено договір від 01.09.2005 № Р-01-05.

Так, у частинах першій і четвертій статті 47 Закону зазначено, що суб'єкти авторського права і/або суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління; особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі.

Частиною другою статті 49 Закону передбачено, що суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав, 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 укладання договорів з особами, які використовують ці об'єкти.

Зі змісту наведених норм вбачається, що Асоціація як організація колективного управління, з якою ЗАТ “Радіостанція “Гала” укладено договір від 01.09.2005, мала право збирати авторську винагороду навіть за використання творів, права на які цій Асоціації не передано; також Асоціація повинна здійснити перерахування ТОВ “Автор Мюзік” авторської винагороди, зібраної за використання ЗАТ “Радіостанція “Гала” музичного твору “Вне зоны доступа”. З огляду на наведене суди першої та апеляційної інстанцій, вирахувавши суму авторської винагороди, яка підлягає перерахуванню позивачеві, дійшли правильного висновку про необхідність задоволення позову про стягнення з Асоціації такої суми, про заборону Асоціації надавати дозволи на використання музичного твору “Вне зоны доступа”, виключні майнові права на який належать ТОВ “Автор Мюзік”, та одержувати за це авторську винагороду та про зобов'язання Асоціації вилучити з вже наданих дозволів на використання музичний твір “Вне зоны доступа” шляхом повідомлення осіб, з якими Асоціацією укладено відповідні договори.

Таким чином, рішення судів першої та апеляційної інстанцій зі справи є законними і обґрунтованими, а тому підстави для їх скасування відсутні.

СПРАВА 5

Об'єднання підприємств “Українська ліга музичних прав” (далі — Українська ліга музичних прав) подало касаційну

скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом Української ліги музичних прав до дочірнього підприємства “Торговий дім “АВВ” (далі — Торговий дім) про зобов’язання Торгового дому укласти з ним договір про виплату винагороди за комерційне використання об’єктів суміжних прав.

У задоволенні позову було повністю відмовлено рішеннями суду першої та апеляційної інстанції. Прийняті судові рішення мотивовано недоведеністю використання відповідачем фонограм та зафіксованих у них виконань музичних творів шляхом їх публічного виконання. За висновком судів першої та апеляційної інстанцій Українською лігою музичних прав не подано доказів публічного виконання відповідачем фонограм; ним зафіксовано лише трансляцію програм радіостанції “Гала радіо”.

У касаційній скарзі Українська ліга музичних прав просить скасувати рішення судів зі справи внаслідок прийняття зазначених судових рішень із неправильним застосуванням норм матеріального права. Своє прохання скаржник мотивує наявністю у нього як уповноваженої організації колективного управління права на збір винагороди за використання третіми особами об’єктів суміжних прав незалежно від наявності чи відсутності у позивача відповідних договорів із суб’єктами суміжних прав, а також тим, що подання відповідачем у приміщеннях власних торговельних закладів, де перебувають відвідувачі, за допомогою радіоприймача фонограм музичних творів, переданих в ефір радіостанціями, є публічним виконанням у розумінні статті 1 Закону України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ “Про авторське право і суміжні права” (далі — Закон № 3792). Вимог щодо повного скасування оскаржуваних судових рішень касаційна скарга не містить.

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено:

- Українська ліга музичних прав є єдиною організацією колективного управління, *уповноваженою* здійснювати

збір і розподіл винагороди за комерційне використання фонограм та зафіксованих у них виконань шляхом публічного виконання фонограм;

- Торговий дім є суб'єктом господарювання, одним з видів діяльності якого є утримання мережі магазинів під торговою маркою “Твоя кімната”;
- 01.01.2007 сторонами спору укладено договір на сплату винагороди (роялті) за комерційне використання відповідачем у господарській діяльності фонограм та зафіксованих у них виконань шляхом їх публічного виконання, дію якого припинено з 31.12.2008 за ініціативою Торгового дому;
- Українська ліга музичних прав обґрунтовує свої позовні вимоги посиленням на встановлений ним 21.01.2009 факт використання відповідачем з комерційною метою фонограм та зафіксованих у них виконань музичних творів шляхом їх публічного виконання — подання через розташовані у приміщеннях магазинів Торгового дому відповідні технічні засоби (репродуктори, радіомережу), внаслідок чого вони є доступними для сприйняття відвідувачами і персоналом цих торговельних закладів, що підтверджується відповідним актом фіксації, складеним представниками позивача Х., Б. і Б.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція задовольнила частково касаційну скаргу Української ліги музичних прав; рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано; справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Мотивами постанови касаційної інстанції зазначено:

Згідно з частиною першою статті 43 Закону № 3792 допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке

пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників: а) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її примірника; б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, в ефір; в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель).

Частинами другою і третьою цієї ж статті встановлено, що збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними Установою уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, порядок та умови її виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

За приписами абзацу першого пункту 4 розділу II документу, що йменується Розмір, порядок та умови виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71 (у редакції, що діяла на час прийняття оскаржуваних судових рішень), *суб'єкти комерційного використання зобов'язані до початку здійснення комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань укласти з уповноваженою організацією колективного управління, що визначена в установленому порядку, договір про виплату винагороди (роялті) за пряме або опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань.*

У свою чергу, відповідно до статті 1 Закону № 3792:

- публічне виконання — це подання за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час;
- публічне сповіщення (доведення до загального відома) — це передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програмах організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті.

Отже, за таких обставин позивач як уповноважена організація колективного управління незалежно від наявності чи відсутності у нього договорів з суб'єктами суміжних прав має право на збір винагороди (роялті) за пряме або опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань на підставі договору, обов'язковість укладення якого встановлена чинним законодавством.

Подання ж Торговим домом відвідувачам його торговельних закладів фонограм (за наявності відповідного факту), використаних радіостанціями (які також мають сплачувати винагороду за їх використання), не охоплюється поняттям

публічного сповіщення та є публічним виконанням у розумінні статті 1 Закону № 3792, а тому не звільняє відповідача від сплати відповідної винагороди за використання об'єктів суміжних прав.

Суди першої та апеляційної інстанцій, відхиливши поданий позивачем акт фіксації від 21.01.2009 з посиланням на те, що його складено за відсутності представників відповідача, безпідставно усунулися від оцінки цього акта по суті в сукупності з наданим Українською лігою музичних прав відеозаписом, що є порушенням приписів статей 32 і 43 ГПК України щодо визначення доказів та необхідності їх всебічного дослідження й оцінки.

Беручи до уваги наведену неповноту судового дослідження фактичних обставин справи судами першої та апеляційної інстанцій, касаційна інстанція не погодилась з мотивувальною частиною оскаржуваних судових рішень, проте не має на даній стадії судового провадження можливості остаточно визначитися із законністю та обґрунтованістю відмови в задоволенні позову Українською лігою музичних прав. Відповідно до встановлених статтею 1117 ГПК України меж перегляду справи в касаційній інстанції, справа підлягає передачі на новий розгляд до суду першої інстанції.

СПРАВА 6

Приватне підприємство “Імекс-М” (далі — ПП “Імекс-М”) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом Об'єднання підприємств “Український музичний альянс” (далі — Український музичний альянс) до ПП “Імекс-М” про стягнення 187305,18 грн.

Позов було повністю задоволено рішенням суду першої інстанції і залишено без зміни постановою апеляційної інстанції. Прийняті судові рішення мотивовано простроченням відповідачем виконання зобов'язань зі сплати відрахувань, передбачених статтею 42 Закону України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ “Про авторське право і суміжні права” (далі — Закон № 3792).

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ПП “Імекс-М” просить згадані судові рішення скасувати внаслідок їх прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- Український музичний альянс є єдиною організацією, уповноваженою здійснювати збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і/або суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) 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, що підтверджується свідоцтвом від 20.12.2007 № 2/У, виданим позивачеві Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, та листом названого Державного департаменту від 07.08.2009 № 16-07/4522;
- ПП “Імекс-М” з 06.06.2006 по 06.06.2009 імпортувало на митну територію України обладнання і матеріальні носії, з яких мало сплатити згадані відрахування;
- відповідач під час ввезення на митну територію України імпортованого обладнання і матеріальних носіїв не сплатив необхідні відрахування в розмірах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 992;
- розмір заборгованості відповідача (з урахуванням вартості імпортованого товару) становить 167773,01 грн.;
- позивачем правильно нараховане відповідачеві з урахуванням тривалості прострочення 3 % річних у сумі 3113,30 грн. та 16418,85 грн. інфляційних втрат.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція відмовила у задоволенні касаційної скарги ПП “Імекс-М”.

Мотивами відмови зазначено:

Відповідно до частини першої статті 11 Цивільного кодексу України (далі — 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. Частиною третьою цієї статті передбачено, що цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Згідно з частиною четвертою статті 42 Закону № 3792 виплата винагороди виробникам фонограм і відеограм та іншим особам, які мають авторське право і/або суміжні права, за передбачені частиною другою цієї статті відтворення, здійснюється у формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і/або матеріальних носіїв виробниками та/або імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити відтворення виключно в особистих цілях у домашніх умовах творів, зафіксованих у фонограмах і відеограмах, крім:

- а) професійного обладнання і/або матеріальних носіїв, не призначених для використання в домашніх умовах;
- б) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну територію України;
- в) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України виключно в особистих цілях і без комерційної мети.

За приписами частини п'ятої статті 42 Закону № 3792 розміри зазначених у частинах другій і четвертій цієї статті відрахувань (відсотків), що мають сплачуватися виробниками та/або імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, визначаються Кабінетом Міністрів України. Ці кошти виробниками та імпортерами обладнання і/або матеріальних носіїв перераховуються визначеним Установою організаціям колективного управління (далі — уповноваженим організаціям). Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного

управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Імпорттери перераховують ці кошти уповноваженій організації під час ввезення товару на митну територію України, а виробники — у кінці кожного місяця після реалізації обладнання і матеріальних носіїв.

Порядок здійснення відрахувань 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, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України від 24.11.2003 № 780/123/561.

Відповідно до пункту 7 цього Порядку під час ввезення на митну територію України обладнання і/або матеріальних носіїв імпортери відповідно до розміру відрахувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 року № 992, перераховують суми відрахувань уповноваженим організаціям, про що надсилають цим організаціям підписану керівником імпортера довідку щодо сплати відрахувань імпортером обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і/або відеограмах, за формою, визначеною в додатку 1 цього Порядку.

Матеріали справи не містять відомостей щодо сплати відповідачем зазначених відрахувань.

СПРАВА 7

Товариство з обмеженою відповідальністю “Мама Мьюзік” (далі — ТОВ “Мама Мьюзік”) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом ТОВ “Мама Мьюзік” до товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “РИФ”, м. Запоріжжя (далі — ТОВ “Компанія “РИФ”) про стягнення 36300 грн. компенсації за

публічне виконання музичного твору “I need your Love” (автор музики Волкомор В. В. і автори тексту Jay В, Lourdes та Васалатій В. В.) у виконанні групи “неАнгели” без отримання дозволу та 3630 грн. штрафу.

У задоволенні позову було повністю відмовлено рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій. Судові рішення мотивовано тим, що ТОВ “Мама Мюзік” не доведено факту порушення відповідачем майнових авторських прав позивача.

У касаційній скарзі ТОВ “Мама Мюзік” просить рішення судів з цієї справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу мотивовано тим, що суди належно не оцінили наявні у справі докази, а тому не мали правових підстав для відмови в задоволенні позовних вимог.

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- 28.12.2007 Волкомором В. В. передано за договором ТОВ “Мама Мюзік” виключні майнові авторські права на музику до музичного твору “I need your Love”;
- за договорами від 01.08.2008 Бардаченко Є. О (творчий псевдонім Jay В), Бобер А. Ю. (творчий псевдонім Lourdes) і Васалатій В. В. передали ТОВ “Мама Мюзік” виключні майнові авторські права на текст до музичного твору “I need your Love”;
- 26.03.2009 у ході проведення заходів з фіксації використання об’єктів інтелектуальної власності в кафе, барах та ресторанах міста Запоріжжя встановлено, що в період з 22 год. 20 хв. по 23 год. 26 хв. ТОВ “Компанією “РИФ” у приміщенні кафе “Наутилус”, місто Запоріжжя, подане публічне виконання музичного твору “I need your Love” через наявну в кафе стаціонарну систему озвучування;
- на підтвердження факту неправомірного використання твору позивач подав суду: акт фіксації використання об’єктів інтелектуальної власності від 26.03.2009, складений Н. як представником асоціації “Файненшл.Протекшн.Ло” за участю Г. як представника асоціації “Дім

авторів музики в Україні”, об’єднання підприємств “Українська ліга музичних прав” та об’єднання підприємств “Український музичний альянс”, а також фізичної особи П.; відеозапис, зроблений в кафе “Наутилус”; фотознімки системи озвучування та рахунок від 26.03.2009 № 012028;

- як свідчить наданий позивачем відеозапис, на ньому зафіксовано звучання музики в ефірі радіостанції “ХИТ-FM”, що можливо чітко почути на 16:06 — 16:12 хвилинах запису, що, в свою чергу, є передачею в ефір відповідної радіостанції, тобто публічне виконання здійснювалося радіостанцією, а кафе виступало як “аудиторія”;
- ТОВ “Компанія “РИФ” не зверталася до позивача за отриманням дозволу на публічне виконання музичного твору “I need your Love”.

За висновком судів першої та апеляційної інстанцій Н. та Г., які підписали акт від 26.03.2009, не є посадовими особами Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та не призначалися на посаду державного інспектора з питань інтелектуальної власності, а тому зазначений акт фіксації не є належним доказом.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція задовольнила касаційну скаргу ТОВ “Мама Мьюзік”; рішення судів першої та апеляційної інстанції у цій справі скасувала, а справу передала на новий розгляд до суду першої інстанції.

Мотивами постанови касаційної інстанції зазначено:

За приписами статей 84, 105 ГПК України судові рішення зі справи мають бути мотивовані, а висновки судів — обґрунтовані посиланням на наявні докази.

Частиною першою статті 32 ГПК України передбачено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються

вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Статтею 1 Закону встановлено, що публічне виконання — це подання *за згодою суб'єктів авторського права і/або суміжних прав* творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час.

З урахуванням наведених приписів законодавства попереднім судовим інстанціям для прийняття правильного судового рішення по суті даного спору належало:

- з'ясувати, чи мало місце використання спірного твору в приміщенні кафе відповідача в зазначений час та в який саме спосіб (за допомогою стаціонарної системи озвучування чи інших технічних засобів), для чого необхідно належним чином оцінити наявні у справі докази, зокрема, акт фіксації;
- у разі використання твору ТОВ “Компанія “РИФ” дослідити правомірність цих дій відповідача (зокрема, наявність у нього необхідного дозволу суб'єкта майнових авторських прав або договору з організацією колективного управління).

Проте судами першої та апеляційної інстанцій цього зроблено не було. Більш того, ці суди у прийнятті рішень зі справи не врахували, що акт фіксації використання об'єктів інтелектуальної власності від 26.03.2009, складений Н. за участю Г., не може бути відхилено з огляду на те, що його складено не Державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, оскільки така позиція суперечить законодавчим актам з питань інтелектуальної власності. Крім того, акт фіксації,

а також згадані відеозапис, фотознімки та рахунок в розумінні статей 32, 33 ГПК України є доказами та підлягають оцінці судом відповідно до статті 43 ГПК України.

Також господарським судам слід мати на увазі, що факт використання спірного твору має доводити позивач, тоді як на відповідача покладено обов'язок з доведення правомірності такого використання.

Таким чином, суди першої та апеляційної інстанцій припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що, відповідно до частини першої статті 111¹⁰ ГПК України, є підставою для скасування прийнятих ними судових рішень зі справи.

СПРАВА 8

Товариство з обмеженою відповідальністю “Кабельна телерадіокомпанія “Д.”, місто С. (далі — Товариство) подало касаційну скаргу на постанову апеляційної інстанції у справі за позовом Національної телекомпанії України (далі — НТКУ) до Товариства про стягнення компенсації за порушення прав інтелектуальної власності.

Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову було відмовлено. Мотивом рішення зазначено, що позивачем не доведено факт ретрансляції Товариством пісенного конкурсу “Євробачення-2009” у складі програм телеканалу “Первый канал. Всемирная сеть” 12, 14 та 16 травня 2009 року.

Постановою апеляційного суду скасовано рішення суду першої інстанції та позов у цій справі задоволено. Постанову апеляційного суду мотивовано наявністю з боку відповідача порушення майнових прав інтелектуальної власності НТКУ на об'єкт суміжних прав.

У касаційній скарзі Товариство просить постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати внаслідок

її прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, а рішення місцевого суду залишити без змін.

Судом першої інстанції у справі встановлено, що:

- з 12 по 16 травня 2009 року в м. Москва проходив міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2009”, що проводився Європейською мовною спілкою (далі — ЄМС);
- позивач є членом ЄМС, сплачує за це внески;
- з Правил пісенного конкурсу “Євробачення-2009” вбачається, що:
- пісенний конкурс “Євробачення” виробляється кожного травня під егідою ЄМС як частина обміну телевізійними програмами, відомого як Євробачення, і є сучасним телевізійним продуктом світового рівня, що являє собою змагання музичних номерів, представлених різними європейськими країнами-членами ЄМС; лише дійсні члени ЄМС можуть брати участь у конкурсі та мають право подавати заявку; кожен з членів ЄМС, обраних для участі в конкурсі, в Правилах іменується як мовник-учасник (пункт 1 розділу 1 Правил);
- пісенний конкурс “Євробачення” є спільним виробництвом мовників-учасників та мовника-організатора (пункт 1 розділу 3 Правил);
- два півфінали конкурсу відбуватимуться у вівторок, 12.05.2009, та у четвер, 14.05.2009, фінал конкурсу відбуватиметься в суботу, 16.05.2009 (пункт 2 розділу 1 Правил);
- шоу будуть представлені на сцені англійською та французькою мовами міжнародними ведучими; національний коментар від коментаторів, призначених кожним мовником-учасником, додаватиметься до міжнародної версії шоу (пункт 3 розділу 1 Правил);
- кожен мовник-учасник повинен транслювати півфінал, в якому він виставив конкурсанта, у прямому ефірі, повністю, на одному зі своїх головних національних наземних каналів, а фінал мають транслювати усі

мовники-учасники на одному із своїх головних національних наземних каналів (підпункт “а” пункту 1.1 розділу 7 Правил);

- мовники-учасники можуть також транслювати півфінали та фінал на міжнародних універсальних каналах, які перебувають у їх повній власності, одночасно з трансляціями шоу мовниками-учасниками у прямому ефірі або у запису на їхніх наземних каналах без редакторських змін, тобто включаючи коментар, інформацію, телеголосування тощо (підпункт “а” пункту 1.2 розділу 7 Правил);
- *кожен мовник-учасник зберігає за собою всі права, зокрема, авторські і суміжні, якими він користується згідно з національним законодавством з метою запобігти або заборонити несанкціоноване використання третіми сторонами **своїх власних трансляцій Шоу** чи будь-яких частин таких трансляцій, наприклад, окремих сцен чи зображень* (підпункт “g” пункту 1.2 розділу 7 Правил);
- між товариством з обмеженою відповідальністю “Торсат” та відповідачем укладено договір № 341-пк від 01.02.2005 про передачу останньому прав на ретрансляцію телевізійних програм каналу “Первый канал. Всемирная сеть” на території міста С., згідно з умовами якого:
- товариство з обмеженою відповідальністю “Торсат” надала відповідачу невиключне право на ретрансляцію телевізійних програм каналу “Первый канал. Всемирная сеть” в мережах кабельного телебачення відповідача на території міста С.; під ретрансляцією в даному договорі розуміється прийом зі супутника і передача телевізійних програм каналу “Первый канал. Всемирная сеть” в мережах кабельного телебачення відповідача; при цьому подібна передача здійснюється в реальному масштабі часу, без затримки і змін (пункт 1.1 договору);
- товариство з обмеженою відповідальністю “Торсат” гарантує, що вона є законним володільцем всіх прав, необхідних для ретрансляції в мережах кабельного телеба-

- чення телевізійних програм каналу “Первый канал. Всемирная сеть” на території України (пункт 2.2 договору);
- відповідач бере на себе зобов’язання здійснювати ретрансляцію всіх без винятку телевізійних програм каналу “Первый канал. Всемирная сеть”, не допускаючи будь-яких скорочень, доповнень, редагувань, дублювання або субтитрування, пропусків, перемонтажу, змін (включаючи титри), модифікацій, додатків сюжетів, виключень логотипів каналу, без права запису на носії, а також не здійснюючи вставок “біжучого рядка” (пункт 3.2 договору);
 - Товариство є провайдером програмної послуги (з 13.06.2007 по 13.06.2017) та розповсюджує, зокрема, супутниковий відкритий “Первый канал Всемирная сеть”, що підтверджується відповідною ліцензією;
 - позовні вимоги мотивовано тим, що Товариство здійснило ретрансляцію програм каналу “Первый канал. Всемирная сеть”, складовою частиною яких 12, 14 і 16 травня 2009 року були півфінали та фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2009”, не отримавши на те необхідного дозволу НТКУ як власника виключних майнових прав на трансляцію на території України названого конкурсу;
 - НТКУ не подала доказів здійснення Товариством ретрансляції пісенного конкурсу “Євробачення-2009” у рамках телеканалу “Первый канал. Всемирная сеть” 12, 14 та 16 травня 2009 року.

Апеляційним судом додатково встановлено, що:

- договором № 341-пк від 01.02.2005 не передбачено право трансляції пісенного конкурсу “Євробачення-2009” на території міста С.;
- моніторингом товариства з обмеженою відповідальністю “Комунікаційний альянс” встановлено 05.06.2009 факт ретрансляції відповідачем пісенного конкурсу “Євробачення-2009”, що й підтверджено листом компанії GfK Україна від 02.06.2009.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція задовольнила касаційну скаргу Товариства частково; рішення судів першої та апеляційної інстанції у цій справі скасувала, а справу передала на новий розгляд до суду першої інстанції.

Мотивами постанови касаційної інстанції зазначено:

Відповідно до пункту “в” статті 35 Закону України “Про авторське право і суміжні права” об’єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є передачі (програми) організацій мовлення.

За приписами пункту “а” частини першої статті 41 названого Закону до майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції.

За визначеннями, наведеними в статті 1 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”:

- передача (телерадіопередача) — це змістовно завершена частина програми (телерадіопрограми), яка має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт;
- програма (телерадіопрограма) — це поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву і транслюється телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення.

Згідно з пунктом 1.2 розділу 7 Правил пісенного конкурсу “Євробачення-2009” *мовники-учасники мають право на трансляцію шоу; кожен мовник-учасник зберігає за собою всі права, зокрема, авторські і суміжні, якими він користується згідно з національним законодавством з метою запобігти або заборонити несанкціоноване використання третіми сторонами **своїх власних трансляцій Шоу** чи будь-яких частин таких трансляцій, наприклад, окремих сцен чи зображень.*

Відповідно до пункту 1.2 розділу 7 Правил пісенного конкурсу “Євробачення-2009” півфінал та фінал конкурсу мають транслюватися у прямому ефірі в повному обсязі кожним мовником-учасником на одному з національних наземних каналів.

Усі мовники-учасники мають виключне право транслювати шоу на своїй території в повному його обсязі та необмежену кількість разів протягом 30 днів після фіналу, включаючи будь-які номери запрошених зірок.

Мовник-учасник має право на показ (трансляцію) півфіналу та фіналу шоу також у додаткових ЗМІ, зокрема, на цифрових чи супутникових каналах, своїх 100 % власних міжнародних каналах одночасно з прямим ефіром чи показом у запису на своїх власних наземних каналах без будь-яких редакторських змін.

Зі змісту наведених норм вбачається, що для правильного вирішення спору попереднім судовим інстанціям належало на підставі досліджених у справі доказів з'ясувати:

- *права на який об'єкт права інтелектуальної власності (зокрема, об'єкт авторського і/або суміжного права) отримано позивачем та іншими мовниками-учасниками згідно з Правилами пісенного конкурсу “Євробачення-2009”;*
- *чи дійсно відбувалися 12, 14 і 16 травня 2009 року трансляція позивачем і ретрансляція відповідачем півфіналів та фіналу пісенного конкурсу “Євробачення-2009”;*
- *які саме об'єкти суміжних прав (передачі) використовувалися НТКУ і Товариством, тобто чи використовував відповідач передачу, права на яку має позивач.*

Проте ці обставини судами першої та апеляційної інстанцій не були з'ясовані. Таким чином, ці суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що, відповідно до частини

першої статті 111¹⁰ ГПК України, є підставою для скасування судових рішень зі справи.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ

СУДОВА ПРАКТИКА

СПРАВА 1

Приватне підприємства “Куді” (далі – Підприємство) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом Підприємства до фізичної особи-підприємця А. (далі – Підприємець) про визнання неправомірним використання Підприємцем торговельної марки (знака для товарів і послуг) “GLOBO” за свідоцтвом України № 83616; зобов’язання Підприємця не використовувати названий знак для товарів і послуг; стягнення з Підприємця 15000 грн. моральної шкоди.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково: визнано неправомірним використання Підприємцем зазначеної торговельної марки; Підприємця зобов’язано не використовувати знак для товарів і послуг позивача за свідоцтвом України № 83616; в іншій частині позову відмовлено. Рішення місцевого суду в частині задоволення позову мотивовано неправомірністю використання Підприємцем торговельної марки за свідоцтвом України № 83616, тоді як у стягненні моральної шкоди відмовлено через відсутність складу відповідного цивільного правопорушення.

Постановою суду апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції зі справи в частині визнання неправомірним використання Підприємцем згаданої торговельної марки та в цій частині позову відмовлено; в іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін. Зазначене скасування апеляційний суд мотивував тим, що позовна вимога Підприємства про визнання неправомірними дій відповідача не відповідає визначенню належного способу судового

захисту, оскільки не має характеру окремої позовної вимоги, а є лише передумовою для задоволення інших позовних вимог, безпосередньо пов'язаних із захистом прав на зареєстровану торговельну марку.

Судом першої інстанції у справі встановлено, що:

- К. є власником свідоцтва України від 25.10.2007 № 83616 на знак для товарів і послуг “GLOBO” для товарів 9, 37 та 38 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (зокрема, стосовно “виробництва та встановлення пристроїв для приймання супутникового телебачення”);
- 25.10.2007 К. і Підприємством укладено ліцензійний договір, за яким позивач одержав невиключне право на використання названої торговельної марки та право забороняти іншим особам використовувати цей знак без необхідного дозволу (пункти 1–3, 6.2);
- Підприємець здійснював продаж приймачів супутникового телебачення (виробництва польської фірми “GLOBO POLSKA Sp. z o.o.”), маркованих позначенням “GLOBO” без дозволу К., власника торговельної марки за свідоцтвом України № 83616, та Підприємства, що підтверджується постановою Ковпаківського районного суду міста Суми від 24.09.2008;
- Підприємством не подано доказів завдання Підприємцем шкоди діловій репутації позивача.

Судом апеляційної інстанції додатково встановлено, що Підприємство є виробником апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення, здійснює роздрібну торгівлю радіотелевізійними товарами, приймачами супутникових каналів, ресиверами, кріпленнями та пристосуваннями для антен і приймачів супутникових каналів, які випускає та реалізує під торговельною маркою “GLOBO” (9 клас Міжнародної класифікації товарів і послуг за свідоцтвом України № 83616).

У касаційній скарзі Підприємство просить судові рішення зі справи скасувати в частині відмови в задоволенні позовних

вимог та прийняти нове рішення про повне задоволення позову. Своє прохання скаржник мотивує прийняттям оскаржуваних судових рішень з порушенням норм матеріального і процесуального права.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція відмовила у задоволенні касаційної скарги Підприємства.

Мотивом відмови зазначено:

Причиною виникнення даного судового спору є питання щодо наслідків неправомірного використання відповідачем торговельної марки за свідоцтвом України № 83616.

Частинами першою та другою статті 494 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 5 статті 16 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі — Закон № 3689) встановлено, зокрема, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зареєстрований знак і/або позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

За приписами статті 20 Закону № 3689 будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

За таких обставин попередні судові інстанції, встановивши те, що відповідач без необхідного дозволу використовував торговельну марку за свідоцтвом України № 83616, дійшли обґрунтованих висновків щодо необхідності задоволення позовних вимог в частині зобов'язання Підприємця припинити відповідне порушення.

Водночас з огляду на те, що визнання згаданої поведінки Підприємця неправомірною є необхідною передумовою для застосування заходів судового примусу та не має характеру самостійної (окремої) позовної вимоги, спрямованої на захист та відновлення порушеного права, апеляційний суд, на відміну від суду першої інстанції, обґрунтовано відмовив позивачеві в задоволенні цієї позовної вимоги.

Попередні судові інстанції також правомірно відмовили позивачеві у стягненні моральної шкоди, оскільки ними не було встановлено наявності необхідних для цього підстав через недоведеність позивачем як розміру визначеної ним шкоди, так і самого факту завдання відповідачем шкоди діловій репутації Підприємства (моральної шкоди).

СПРАВА 2

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія “Укравіт” (далі — ТОВ “Компанія “Укравіт”) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у

справі за позовом Cheminova A/S, Данія, до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Департамент) та ТОВ “Компанія “Укравіт” про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 92249 на знак для товарів і послуг, об’єктом якого є словесне позначення “СУПЕРВІНЦИТ”.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено: визнано недійсним повністю свідоцтво України № 92249 на знак для товарів і послуг “СУПЕРВІНЦИТ”; Департамент зобов’язано внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Судові рішення мотивовано невідповідністю зазначеної торговельної марки умовам надання правової охорони, передбаченим пунктами 2 і 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- позивач є власником міжнародної реєстрації № 775736 на знак для товарів і послуг “VINCIT” для товарів 01 та 05 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП); реєстрація діє на території України у повному обсязі з 29.01.2002;
- 26.05.2008 Департаментом видано ТОВ “Компанія “Укравіт” свідоцтво України № 92249 на торговельну марку “СУПЕРВІНЦИТ” для товарів 05 класу МКТП, а саме: фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев’язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для знищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди (дата подання заявки – 17.01.2007);
- згідно з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 05.06.2009 № 11275, проведеної

Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз:

- знак для товарів і послуг “СУПЕРВІНЦИТ” за свідоцтвом України № 92249 є схожим настільки, що їх можна сплутати, з торговельною маркою “VINCIT” за міжнародною реєстрацією № 775736, раніше зареєстрованою (в тому числі й в Україні) на ім’я іншої особи для таких самих товарів 05 класу МКТП;
- знак для товарів і послуг “СУПЕРВІНЦИТ” (свідоцтво України № 92249) є оманливим щодо товару та особи, яка виробляє товар, у зв’язку з використанням знаку для товарів і послуг (міжнародна реєстрація № 775736).

У касаційній скарзі ТОВ “Компанія “Укравіт” просить судові рішення зі справи скасувати і прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову. В обґрунтування скарги зазначено про те, що попередніми судовими інстанціями порушено приписи Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК України) щодо повної та всебічної оцінки доказів, оскільки у вирішенні спору не досліджено належним чином висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності і неправомірно відмовлено у задоволенні клопотання скажника про призначення повторної судової експертизи зі справи.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція відмовила у задоволенні касаційної скарги ТОВ “Компанія “Укравіт”.

Мотивами відмови зазначено:

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Пунктом “а” пункту 1 статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони передбачені статтею 6 Закону. Так, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а також позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Згідно з частинами першою та другою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

При цьому питання про те, чи є торговельна марка “СУ-ПЕРВІНЦИТ” за свідоцтвом України № 92249 схожою настільки, що їх можна сплутати, зі знаком для товарів і послуг “VINCIT” за міжнародною реєстрацією № 775736 та про те, чи може торговельна марка “СУПЕРВІНЦИТ” ввести в оману щодо виробника товару, є питаннями, які входять до предмету доказування у справі, потребують спеціальних знань, а тому судом першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК України правомірно призначено судову експертизу.

Суди першої та апеляційної інстанції, належним чином дослідивши зібрані у справі докази і, зокрема, висновок судової експертизи, дійшли обґрунтованого висновку про те, що торговельна марка “СУПЕРВІНЦИТ” за свідоцтвом України № 92249 є схожою настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг “VINCIT” за міжнародною реєстрацією № 775736 та про те, що торговельна марка “СУПЕРВІНЦИТ” може ввести в оману щодо виробника товару 05 класу МКТП.

Таким чином, надана попередніми судовими інстанціями правова оцінка обставин справи є вірною, а відтак оскаржані рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими визнано недійсним свідоцтво України № 92249 на знак для товарів і послуг “СУПЕРВІНЦИТ”, підлягають залишенню без змін.

СПРАВА 3

Про дострокове припинення дії свідоцтва на знак

Товариство з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” (далі – ТОВ “Амальгама Люкс”) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Хенкель Україна” (далі – ТОВ “Хенкель Україна”) до ТОВ “Амальгама Люкс”, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Департамент) про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України від 15.12.2005 № 57076 на знак для товарів і послуг (торговельну марку) “Морской бриз/Sea Breeze” для товарів і послуг 3, 16, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), а також просило зобов’язати Департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну офіційну публікацію.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено частково: дію свідоцтва України № 57076 достроково припинено щодо частини товарів 3 класу, а також для товарів і послуг 16 та 35 класів МКТП; Департамент зобов’язано внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну офіційну публікацію. Прийняті судові рішення з посиланням на приписи пункту 4 статті 18 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон № 3689) мотивовано невикористанням ТОВ “Амальгама Люкс” зареєстрованої торговельної марки в Україні без поважних причин більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- 15.12.2005 (дата публікації) Департаментом видано ТОВ “Амальгама Люкс” свідоцтво України № 57076 на знак “Морской бриз/Sea Breeze” для товарів і послуг за заявкою від 16.03.2004;

3 класу МКТП: вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу;

16 класу МКТП: картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; опакування, що належить до 16 класу, для вищезазначених товарів 3 класу;

35 класу МКТП: реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; аналізування собівартості; вивчання ринку; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; розповсюджування зразків; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформлення вітрин; публікуваня рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; послуги щодо рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; всі вищезазначені послуги стосовно товарів 3 класу;

- товари позивача “дезінфікувальні засоби” є спорідненими з такими товарами 3 класу МКТП: гоління (мило для); ганчірки, просочені мийними засобами, для прибирання; кускове туалетне мило; лосьйони косметичні; лосьйони після гоління; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); мийні препарати; мило; мило дезінфікувальне; мило дезодорувальне; мило проти пітіння ніг; мило проти потове; одеколони; перекис водню

для косметики; серветки, просочені косметичними лосьйонами; спирт нашатирний (мийний засіб); туалетна вода; чистильні (лискувальні) препарати; чистильні препарати; чистильні розчини; чищення стічних труб (препарати для); шампуні; шампуні для домашніх тварин, що підтверджується висновком експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 14.09.2009 № 295;

- ТОВ “Амальгама Люкс” від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва України № 57076 (тобто більше трьох років, починаючи з 15.12.2005) використовувало в Україні торговельну марку “Морской бриз/Sea Breeze” виключно для такого товару, як мило (3 клас МКТП), та не використовувало її для всіх інших товарів і послуг 3, 16, 35 класів МКТП, для яких цей знак було зареєстровано;
- ТОВ “Амальгама Люкс” не подало доказів наявності поважних причин для невикористання ним торговельної марки за свідоцтвом України № 57076.

У касаційній скарзі ТОВ “Амальгама Люкс” просить рішення судів першої та апеляційної інстанцій зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція відмовила у задоволенні касаційної скарги ТОВ “Амальгама Люкс”.

Мотивами відмови зазначено:

Відповідно до статті 1 Закону № 3689 знак — це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 17 Закону № 3689 встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають зі свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар,

для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

За приписами пункту 4 статті 18 Закону № 3689 якщо знак 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, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака 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 знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Як встановлено попередніми судовими інстанціями, торговельна марка за свідоцтвом України № 57076 не викорис-

товувалася (за виключенням такого товару, як мило) в Україні ні ТОВ “Амальгама Люкс”, ані будь-якою іншою особою під контролем власника свідоцтва від дати її реєстрації (з 15.12.2005 по 2009 рік), тобто більше трьох років, без поважних причин для її невикористання.

Матеріали справи не містять відомостей щодо фактичної наявності на ринку України товарів і послуг, стосовно яких суди дійшли висновку про необхідність дострокового припинення дії свідоцтва України № 57076. Факт відсутності цих товарів і послуг не заперечується й скаржником.

Звернення ТОВ “Амальгама Люкс” у листопаді 2008 року до господарського суду Миколаївської області з позовом до ТОВ “Хенкель Україна” про заборону використання спірного позначення (справа № 3/364/08), тобто лише за один місяць до спливу трирічного строку, визначеного пунктом 4 статті 18 Закону № 3689, не спростовує висновків попередніх судових інстанцій щодо відсутності поважних причин невикористання скаржником цієї торговельної марки протягом згаданого трирічного строку.

Посилання ТОВ “Амальгама Люкс” на наявність поважних причин невикористання торговельної марки, безпосередньо передбачених пунктом 4 статті 18 Закону № 3689, у даному випадку є безпідставними, оскільки попередніми судовими інстанціями не встановлено фактичних обставин, які свідчили б про те, що спірне позначення в Україні використовується лише ТОВ “Хенкель Україна” і саме це використання є єдиною та достатньою причиною тривалого невикористання скаржником знака за свідоцтвом України № 57076.

З огляду на наведене попередні судові інстанції, давши оцінку поданим сторонами доказам, дійшли обґрунтованого висновку про невикористання ТОВ “Амальгама Люкс” без поважних причин торговельної марки за свідоцтвом України № 57076 щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва та з урахуванням необхідності захисту прав

позивача прийняли правомірні судові рішення про часткове задоволення позову ТОВ “Хенкель Україна”.

СПРАВА 4

Про встановлення права попереднього користувача

Відкрите акціонерне товариство “Молочник” (далі – ВАТ “Молочник”) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом ВАТ “Молочник” до закритого акціонерного товариства “Баштанський сирзавод” (далі – ЗАТ “Баштанський сирзавод”) про зобов’язання припинити використання знака для товарів і послуг (торговельної марки) за свідоцтвом України № 48734, об’єктом якого є словесне позначення “Дружба”.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, у позові відмовлено. Прийняті судові рішення мотивовано відсутністю з боку відповідача порушення прав позивача.

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- ВАТ “Молочник” є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг “Дружба” (словесне позначення) за свідоцтвом України від 15.03.2005 № 48734 (за заявкою від 15.10.2003) стосовно товарів 29 (молоко та молочні продукти; харчова олія та жири; збиті вершки), 30 (заварний крем; заморожений кефір; йогурт заморожений; кавові напої з молоком; какао з молоком; майонез; молочні каші харчові; морозиво; в’язивні речовини для морозива; порошки на морозиво; речовини для усталювання збитих вершків; фруктове морозиво; харчовий лід; шоколадні напої з молоком) класів та послуг 43 (щодо забезпечування харчами та напоями) класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків;

- ЗАТ “Баштанський сирзавод” здійснює виробництво та продаж плавленого сиру, для маркування якого використовує позначення “Дружба”, тотожне із торговельною маркою позивача;

- ЗАТ “Баштанський сирзавод” з 2002 року здійснює реалізацію власної продукції під торговельною маркою “Славія”, зареєстрованою як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 28939;

- ЗАТ “Баштанський сирзавод” разом з іншими виробниками в Україні виготовляє сир плавлений пастоподібний “Дружба” відповідно до ТУ У 46.39.034-94, розроблених технологічним інститутом молока та м’яса УААН у 1994 році;

- згідно з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 25.05.2009 № 541:

- ◆ словесне позначення “Дружба”, яке міститься на етикетці продукції ЗАТ “Баштанський сирзавод”, є тотожним із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 48734;

- ◆ нанесення на етикетку продукції ЗАТ “Баштанський сирзавод” надпису “Дружба” вважається використанням знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 48734 у розумінні статті 16 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі — Закон № 3689);

- ◆ використання словесного позначення “Дружба”, яке міститься на етикетці продукції ЗАТ “Баштанський сирзавод”, не може ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар, у зв’язку з відсутністю розрізняльної здатності знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 48734.

У касаційній скарзі ВАТ “Молочник” просить судові рішення зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального права та прийняти нове рішення про задоволення позову.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційною інстанцією частково задоволено касаційну скаргу ВАТ “Молочник”; рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано; справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Мотивами постанови касаційної інстанції зазначено:

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Згідно зі статтею 1 Закону № 3689 знак — це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

За приписами статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до пунктів 1, 2 статті 16 Закону № 3689 права, що випливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

За приписами пункту 5 статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

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

Отже, наявне у ЗАТ “Баштанський сирзавод” свідоцтво України № 28939 на торговельну марку “Славія” не надає йому права на використання позначення “Дружба”.

За приписом статті 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).

Згідно з положенням абзацу другого пункту 6 статті 16 Закону № 3689 виключне право власника свідоцтва забороняє 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.

Проте судами першої та апеляційної інстанції у цій справі не досліджено питання про наявність чи відсутність у ЗАТ “Баштанський сирзавод” права попереднього користувача на позначення “Дружба” на підставі приписів статті 500 ЦК України та абзацу другого пункту 6 статті 16 Закону № 3689, тобто не з’ясовано, чи використовував відповідач стосовно плавленого сиру спірне позначення “Дружба” до 15.10.2003 (дата подачі позивачем відповідної заявки).

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону № 3689). Проте судами першої та апеляційної інстанції не досліджені питання про те, чи

поширюється обсяг правової охорони за свідоцтвом України № 48734 на такий товар, як плавлені сири; якщо ні, то чи є плавлений сир товаром, спорідненим із наведеними у свідоцтві України № 48734.

Попередні судові інстанції, поклавши в основу судових рішень зі справи висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, не врахували того, що висновок експертизи не містить відповіді щодо спорідненості такого товару, як плавлений сир із товарами, наведеними у свідоцтві України № 48734. Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що, відповідно до частини першої статті 111¹⁰ ГПК України, є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

СПРАВА 5

Про охорону прав на добре відомий знак

Товариство з обмеженою відповідальністю “Сатурн ЛТД”, м. Київ (далі — ТОВ “Сатурн ЛТД”) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі

за позовом Ямаха Корпорейшн, Японія до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі — Департамент), та ТОВ “Сатурн ЛТД” про визнання недійсним свідоцтва України № 40198 на знак для товарів і послуг, об’єктом якого є словесне позначення “YAMANA”.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено: визнано недійсним повністю свідоцтво України № 40198 на знак для товарів і послуг “YAMANA”; зобов’язано Департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг. Судові рішення мотивовано тим, що знак для товарів і послуг “YAMANA” за свідоцтвом України № 40198 є тотожним з торговельною маркою позивача, яка станом на 01.01.2002 визнана добре відомою в Україні, а тому зазначене свідоцтво підлягає визнанню недійсним на підставі підпункту “а” пункту 1 статті 19 Закону України “Про захист прав на знаки для товарів і послуг” (далі — Закон).

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

Ямаха Корпорейшн є власником прав на торговельні марки:

- “YAMANA” за свідоцтвом України № 1427 (zareєстровано для товарів 09, 15 і 28 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі — МКТП); дата подання заявки — 30.09.1993; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва України — 25.07.1994; дію свідоцтва продовжено до 11.05.2013);
- “YAMANA” за свідоцтвом України № 15530 (zareєстровано для товарів 04, 07 і 12 класів МКТП; заявку на реєстрацію подано 14.02.1996; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва України — 15.08.2000);
- “YAMAHA” за свідоцтвом України № 23929 (zareєстровано для товарів 09, 15 і 28 класів МКТП; заявку на реєстрацію подано 03.08.1999; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва України — 15.03.2002);

- ТОВ “Сатурн ЛТД” є володільцем свідоцтва України № 40198 на знак для товарів і послуг “YAMANA” для товарів 11 і 21 класів МКТП (дата подання заявки — 03.06.2003; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва України — 17.05.2004);
- 18.05.2007 наказом Департаменту затверджено рішення Апеляційної палати Департаменту від 22.02.2007 про визнання знака “YAMANA” добре відомим в Україні відносно позивача щодо товарів 09 класу МКТП “апарати і пристрої для обробки та підсилювання звуку”, 12 класу МКТП “мотоцикли; моторолери; двигуни до човнів; снігоходи, в тому числі запасні частини до них” і 15 класу МКТП “музичні інструменти” станом на 01.01.2002;
- відповідно до висновку первинної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 15.08.2006 № 113, проведеної Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України;
- товари, щодо яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 15530 (07, 12 класи МКТП), № 23929 (09 клас МКТП), є спорідненими з певними товарами 11 і 21 класів МКТП;
- зображення знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 40198 і зображення торговельної марки за свідоцтвом України № 15530 є тотожними;
- позначення, що охороняється за свідоцтвом України № 40198, є оманливим щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу;
- згідно з висновком повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності 09.08.2007 № 11/07:
- ♦ частина товарів 11 і 21 класів МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 40198, та частина товарів, щодо яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 15530 (04, 07, 12 класи МКТП) і № 23929 (09, 15, 28 класи МКТП), є спорідненими;

- ◆ знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 40198 є тотожним з торговельною маркою за свідоцтвом України № 15530;
- ◆ знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 40198 є таким, що може ввести в оману стосовно особи, яка виробляє товар.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційною інстанцією залишено рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Сатурн ЛТД” — без задоволення.

Мотивами постанови касаційної інстанції зазначено:

Згідно з підпунктом “а” пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із, зокрема, 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.

Пунктами 1 і 4 статті 25 Закону передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом; 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. При цьому вона поши-

рюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що подача ТОВ “Сатурн ЛТД” заявки № 2003065718 на знак для товарів і послуг “YAMANA” для товарів 11, 21 класів МКТП відбулася у той час (03.06.2003), коли названий знак вже був добре відомим в Україні стосовно Ямаха Корпорейшн (станом на 01.01.2002); тому торговельна марка відповідача могла сприйматися споживачем як така, що вказувала на зв'язок між ТОВ “Сатурн ЛТД” та Ямаха Корпорейшн і внаслідок такого використання було ймовірним заподіяння шкоди інтересам позивача.

Крім того, в оскаржуваних судових рішеннях цілком правильно зазначено про те, що з 01.01.2002 (дати, на яку за визначенням Апеляційної палати Департаменту торговельна марка “YAMANA” стала добре відомою в Україні), правова охорона такого знака поширюється на усі товари Ямаха Корпорейшн, ним марковані, безвідносно до того, чи є ці товари спорідненими з товарами, які виробляє ТОВ “Сатурн ЛТД”.

З огляду на викладене касаційна інстанція вважає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій зі справи є законними і обґрунтованими, а тому підлягають залишенню без змін.

СПРАВА 6

Про охорону права на комерційне найменування

Українсько-іспанське товариство з обмеженою відповідальністю “Харвест Індустріалес, С. Л.” (далі – Товариство) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом Товариства до товариства з обмеженою відповідальністю “Харвест Індустріалес, С. Л.” (далі – Підприємство) про припинення використання тожд-

ного найменування “Харвест Індустріалес, С. Л.” шляхом внесення змін до установчих документів та вилучення з них найменування “Харвест Індустріалес, С. Л.”.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, у позові відмовлено. Прийняті судові рішення мотивовано тим, що, по-перше, найменування сторін — юридичних осіб — не є тотожними; по-друге, власне найменування Підприємством як юридичною особою зареєстровано з дотриманням встановлених правил; по-третє, позивачем не наведено ні повного, ані скороченого комерційного найменування Товариства, складовою частиною якого він визначає словосполучення “Харвест Індустріалес”; по-четверте, чинне законодавство не передбачає надання правової охорони частині комерційного найменування.

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- 04.08.1997 Товариство зареєстровано Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської ради під назвою “Українсько-іспанське товариство з обмеженою відповідальністю “Харвест Індустріалес, С. Л.”;
- 26.09.2008 Підприємство зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради під назвою “Товариство з обмеженою відповідальністю “Харвест Індустріалес С. Л.”.

У касаційній скарзі Товариство просить рішення судів першої та апеляційної інстанцій зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального права та прийняти нове рішення про задоволення позову. Товариство обґрунтовує свої вимоги наявністю з боку Підприємства акта недобросовісної конкуренції, що полягає в неправомірному використанні словосполучення “Харвест Індустріалес” як складової частини комерційного найменування, яке більше 10 років використовується позивачем у господарській діяльності на території України.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційною інстанцією частково задоволено касаційну скаргу Товариства; рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано; справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Мотивами постанови касаційної інстанції зазначено:

Відповідно до статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Згідно з частинами першою-другою статті 489 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) 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; 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.

За приписами частини четвертої цієї статті особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють і /або реалізують, та послуг, які ними надаються.

Частиною першою статті 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” встановлено, що неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування (зокрема, стосовно зазначення організаційно-правової форми підприємства). Тому посилання судів першої та апеляційної інстанцій на дотримання відповідачем правил державної реєстрації щодо найменування юридичної особи, не може бути належним обґрунтуванням прийнятих ними судових рішень зі справи.

Для правильного вирішення спору у даній справі, беручи до уваги призначення комерційного найменування як засобу індивідуалізації, який не потребує державної реєстрації та має правову охорону з моменту його першого використання, суди повинні були з'ясувати:

- чи має Товариство комерційне найменування, яке саме та з якого моменту воно його використовує;
- чи використовує Підприємство спірне найменування в господарській діяльності, в якій формі та стосовно яких товарів і послуг;
- чи є позначення, яке використовує Підприємство, тотожним або схожим із комерційним найменуванням Товариства та чи може використання відповідачем спірного позначення ввести в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють і/або реалізують, та послуг, які ними надаються.

Проте суди першої та апеляційної інстанцій не з'ясували наведені фактичні обставини, а тому їх висновки щодо відсутності підстав для задоволення позову Товариства є передчасними. Отже, суди першої та апеляційної інстанцій порушили вимогу частини першої статті 43 ЦК стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що, відповідно до частини першої статті 111¹⁰ ГПК України, є підставою для скасування прийнятих ними судових рішень зі справи.

СПРАВА 7

ТОВ “Покрівля та Фасад” звернулося з позовом до ПВКП “Базис”, в якому просило суд зобов’язати відповідача припинити використання словесного позначення “Кровля&Фасад” для діяльності, пов’язаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі — МКТП), для яких правова охорона надана позначенню із тотожною за смисловим змістом словесною частиною знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 119869.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов було задоволено.

ПВКП “Базис” звернулося до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій просить рішення судів першої та апеляційної інстанцій зі справи скасувати і прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову. В обґрунтування скарги зазначено, що попередніми судовими інстанціями порушено норми матеріального і процесуального права, зокрема статей 6 і 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” (далі — Закон) та статей 4 і 43 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК України).

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ТОВ “Покрівля та Фасад” є володільцем свідоцтва України № 119869 на знак для товарів і послуг (дата подання заявки — 29.12.2008; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва — 10.03.2010), зареєстрованого для товарів 06 і 19 класів МКТП;
- при цьому, до 06 класу МКТП віднесені, зокрема: звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; арматура будівельна металева; армувальні матеріали металеві будівельні; армувальні матеріали металеві для бетону; балки металеві; будівельні каркаси металеві; черепиця металева тощо;

- до 19 класу МКТП віднесені, зокрема: будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; смола; бітум; неметалеві перемісні споруди; азбестові будівельні розчини; черепиця неметалева; шалівки (планки) (дерев'яні будівельні); шифер тощо;
- об'єктом вказаного знака є комбіноване позначення, яке містить у своєму складі стилізоване зображення різнорівневих дахів та словосполучення “Кровля и Фасад”, виконане оригінальним шрифтом та розміщене між двома хвилястими лініями;
- як зазначає позивач, зображувальна частина знака ілюструє смисловий зміст його словесної частини; в основу знака покладено словесне позначення “Кровля и Фасад”, яке і визначає його смисловий зміст;
- словосполучення “Покрівля та Фасад” є не тільки елементом (словесною частиною) знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 119869, а і фірмовим найменуванням ТОВ “Покрівля та Фасад”; у господарській діяльності позивач використовує як україномовне написання найменування (“Покрівля та Фасад”), так і його російськомовне написання “Кровля и Фасад”, а також англomовне написання — “Roof & Facade”;
- відповідач отримав майнові права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 87569 відповідно до укладеного з гр-ном. І. договором від 12.02.2008 (невиключна ліцензія);
- гр. І. є власником знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 87569 (дата подання заявки — 22.09.2006; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва — 11.02.2008), зареєстрованого для послуг 35 класу МКТП, а саме: вивчення ринку; демонстрування товарів; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; оновлювання; коригування та упорядкування інформації комп'ютерних баз даних; послуги постачання

для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюдження зразків; сприяння продажу (посередництво);

- знак, майнові права інтелектуальної власності на який засвідчені свідоцтвом України № 87569, складається з графічної частини у вигляді усміхненого обличчя прямокутної форми з руками і ногами (стилізований лист покрівлі – профнастилу) та словесного позначення “Кровля & Фасад”.

У прийнятті оскаржуваних судових рішень про необхідність задоволення позову попередні судові інстанції виходили з того, що:

- рекламні матеріали відповідача містять, зокрема, такі тексти, як: профнастил стіновий, кровельний та для парканів оцинкований та пофарбований, паркани, огорожі, сітка, металочерепиця, сендвич-панелі, все для крівлі, ангари, битовки БМЗ, металоконструкції, а також прокатне та згинальне обладнання, що сприймається як пропозиція до продажу певних будівельних матеріалів, серед яких, зокрема, вказано виробу для покрівлі та для лицювання стін і фасадів, віднесені до 06 та 19 класів МКТП;
- порівняння словосполучення “Кровля та Фасад”, яке використовує ТОВ “Покрівля та Фасад”, і словосполучення “Кровля & Фасад”, яке використовує ПВКП “Базис”, свідчить про те, що вони за графічним зображенням, фонетичним звучанням і семантичними (смысловими) ознаками є такими, що їх можна сплутати;
- словесні частини обох знаків асоціюються в цілому між собою, не зважаючи на окрему різницю елементів, тобто є схожими, а відповідач словесне позначення “Кровля & Фасад” часто використовує окремо від його зображувальної частини або в інших варіантах, які не відповідають зовнішньому вигляду знака за свідоцтвом України № 87569, а тому знаки позивача та відповідача є такими,

що можуть бути сплутані між собою споживачами на одному і тому ж ринку товарів та послуг, зокрема у 06 та 19 класах МКТП.

- використання відповідачем словесного позначення “Кровля & Фасад” є тотожним за смисловим змістом та схожим до ступеня змішування за написанням із російськомовним словосполученням “Кровля и Фасад” та українськомовним словосполученням “Покрівля та Фасад”, які використовуються позивачем як його комерційне (фірмове) найменування та є складовою частиною знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 119869.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Суд касаційної інстанції дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги; у зв'язку з чим рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви і змісту оскаржуваних судових рішень, позивач мотивує позов порушенням його прав на зареєстровану торговельну марку і фірмове найменування.

Так, згідно з частиною другою статті 90 ЦК України юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

Статтею 489 ЦК України передбачено, що 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.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють і/або реалізують, та послуг, які ними надаються.

Відповідно до частин третьої і четвертої статті 159 Господарського кодексу України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

У разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

Попередніми судовими інстанціями у судових рішеннях зазначено, що позивач користується у господарській діяльності комерційним найменуванням “Покрівля та Фасад”, проте не вказано, на підставі яких доказів суди дійшли відповідного висновку, оскільки наявні у справі докази свідчать лише про використання позивачем його зареєстрованого найменування.

Щодо захисту прав на торговельну марку, то, відповідно до пункту 4 статті 5 Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. З оскаржуваних судових рішень вбачається, що основну увагу попередніми судовими інстанціями було приділено товарам і послугам, щодо яких сторонами у справі використовувалися позначення “Кровля & Фасад”, “Кровля и Фасад” та “Покрівля та Фасад”, проте не досліджувалося:

- що саме є торговельною маркою позивача (зображення такої марки);
- що є елементами зареєстрованої торговельної марки і яка охорона цим елементам надається (у тому числі й словесному позначенню “Покрівля та Фасад”).

У статті 20 Закону зазначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких

дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Пунктом 5 статті 16 Закону передбачено, що свідоцтво на знак надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком настільки, що його можна сплутати, стосовно наведених у свідоцтві товарів та послуг.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Судами першої та апеляційної інстанцій не звернуто уваги на положення пункту 45 Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 року № 04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності”, яким передбачено, що для з’ясування питань, які потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати), суду необхідно призначати судову експертизу за правилами статті 41 ГПК України, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Проте попередніми судовими інстанціями не було призначено судової експертизи для з’ясування цього питання.

Судами першої та апеляційної інстанцій не досліджено питання щодо чинності права інтелектуальної власності відповідача на використовувану ним торговельну марку за свідоцтвом України № 87569, яке недійсним у встановленому порядку не визнавалося.

Таким чином, суди першої та апеляційної інстанцій, не з’ясувавши наведеного, припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України, щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обгово-

рення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що, відповідно до частини першої статті 111¹⁰ ГПК України, є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень зі справи.

Помилки судів першої та апеляційної інстанцій не можуть бути усунені у касаційному провадженні з огляду на необхідність встановлення додаткових обставин справи та оцінки доказів, оскільки, відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України, касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Враховуючи викладене, справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати належну правову оцінку всім доказам та доводам сторін і вирішити спір відповідно до вимог закону.

СПРАВА 8

Про охорону прав на добре відомий знак

Компанії “Гугл Інк” (Google Inc.), Сполучені Штати Америки, звернулась з позовом до ТОВ “ГОУ ОГЛЕ” та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі — Департамент), про визнання недійсним свідоцтва України № 60594 на знак для товарів і послуг “GoOgle” (комбіноване позначення), володільцем якого є ТОВ “ГОУ ОГЛЕ”.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позов задоволено; зобов'язано Департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію. У прийнятті даних судових рішень попередні судові інстанції виходили з того, що

торговельна марка за свідоцтвом України № 60594 не відповідає умовам надання правової охорони.

У касаційній скарзі ТОВ “ГОУ ОГЛЕ” просить касаційну інстанцію скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій зі справи і прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову, посилаючись на порушення апеляційним судом положення статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) щодо оцінки висновків наявної у справі експертизи об’єктів інтелектуальної власності, а також порушення норм матеріального права, зокрема, Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.09.1995 за № 276/812 (далі – Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг). На думку скаржника, судовим експертом неправомірно залишено поза увагою відмінність зображувальних частин конфліктних знаків, не досліджено спорідненість товарів 09 класу та послуг 45 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а питання про можливість змішування діяльності відповідних виробників товарів і послуг вирішувалося без опитування споживачів.

У відзиві на касаційну скаргу компанія “Гугл Інк” заперечує проти її доводів і просить оскаржувану постанову залишити без змін, а касаційну скаргу – без задоволення.

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- згідно з рішенням Апеляційної палати Департаменту від 28.08.2007 знак для товарів і послуг “GOOGLE” станом на 01.01.2004 є добре відомим в Україні відносно компанії “Гугл Інк” щодо послуг 35 класу МКТП (шукання ін-

- формації для інших через Інтернет; розповсюдження реклами на користь інших через Інтернет);
- ТОВ “ГОУ ОГЛЕ” є володільцем свідоцтва України № 60594 на знак для товарів і послуг (комбіноване позначення) “GoOgle” для товарів 09 класу МКТП (комп’ютерні програми, електронні видання (завантажні) та послуг 45 класу МКТП (влаштування зустрічей, шлюбні агентства); дата подання заявки – 04.01.2006;
 - на момент подання ТОВ “ГОУ ОГЛЕ” згаданої заявки належний компанії “Гугл Інк” знак для товарів і послуг “GOOGLE” отримав правову охорону в Україні як добре відомий для послуг 35 класу МКТП;
 - згідно з наявним у справі висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності:
 - ◆ торговельна марка “GoOgle” за свідоцтвом України № 60594 є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг “GOOGLE”;
 - ◆ зареєстрований за свідоцтвом України № 60594 знак “GoOgle” є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 45 класу (влаштування зустрічей; шлюбні агентства) у зв’язку з широким спектром послуг, що надає позивач, та тим, що торговельна марка “GOOGLE” є добре відомою в Україні;
 - ◆ використання знака “GoOgle” за свідоцтвом України № 60594 стосовно зазначених у цьому свідоцтві товарів 09 класу і послуг 45 класу МКТП вказуватиме на зв’язок між ними та компанією “Гугл Інк” – власником добре відомого в Україні знака “GOOGLE”; таке використання ймовірно завдасть шкоди інтересам компанії “Гугл Інк”;
 - у даному висновку судової експертизи також зазначено, що:
 - ◆ товари 09 класу МКТП (комп’ютерні програми; електронні видання (завантажні), вказані в свідоцтві України № 60594 на знак для товарів і послуг, та послуги 35 кла-

су МКТП (шукування інформації для інших через Інтернет), щодо яких знак позивача “GOOGLE” визнано добре відомим в Україні, є спорідненими;

- ◆ внаслідок змішування діяльності виробника товарів 09 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України № 60594 на знак для товарів і послуг, та споріднених із ними послуг 35 класу МКТП компанії “Гугл Інк” споживачі можуть вважати, що товари походять з одного комерційного джерела або що таке виробництво товарів здійснюється за виданою компанією “Гугл Інк” ліцензією чи фінансується нею;
- ◆ використання знака за свідоцтвом України № 60594 стосовно зазначених у ньому товарів 09 і послуг 45 класів МКТП буде завдавати шкоди інтересам власника добре відомої в Україні торговельної марки “GOOGLE” через розмивання та зниження дистинктивності добре відомого знака внаслідок використання схожого із ним позначення іншою особою для інших товарів і послуг, ніж ті, для яких цей знак визнаний добре відомим.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій зі справи мотивовано посиланням на приписи міжнародно-правових конвенцій та чинного законодавства України.

У частині четвертій статті 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зазначено, що 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. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це до-

пускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Пунктом 4 статті 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

За змістом пункту 3 статті 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із 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.

Пунктом 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачено, що не можуть одержати правову охорону також позначення, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У пункті 1 статті 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” вказано, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що:

- позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (пункт 4.3.2.4);
- комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи (пункт 4.3.2.8).

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція залишила рішення судів першої та апеляційної інстанцій у цій справі без змін, а касаційну скаргу ТОВ “ГОУ ОГЛЕ” – без задоволення.

У мотивах рішення касаційної інстанції зазначено, що суди першої та апеляційної інстанцій, дослідивши наявні у справі докази, у тому числі й висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, виходили з наявності підстав для визнання свідоцтва України № 60594 на знак для товарів і послуг “GoOgle” недійсним, оскільки цей знак не відповідає умовам надання правової охорони, а саме: є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою позивача “GOOGLE” для споріднених товарів 09 класу та послуг 35 класу МКТП; може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 45 класу МКТП, оскільки використання знака “GoOgle” щодо цих послуг може вказувати на зв’язок з власником добре відомого в Україні знака “GOOGLE”, і інтересам компанії “Гугл Інк”, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Доводи касаційної скарги наведеного не спростовують, оскільки суди першої та апеляційної інстанцій з’ясували, що саме словесна частина комбінованого позначення, зареєстро-

ваного як знак для товарів і послуг “GoOgle”, є визначальним фактором, що впливає на його схожість з добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг “GOOGLE”, та здатна викликати змішування з цією добре відомою в Україні торговельною маркою, при цьому використанням знака для товарів і послуг “GoOgle” для відповідних товарів і послуг, ймовірно, буде завдано шкоди позивачеві.

Касаційна інстанція вважає зазначені висновки судів першої та апеляційної інстанцій обґрунтованими.

ПАТЕНТНЕ ПРАВО

СУДОВА ПРАКТИКА

СПРАВА 1

Відкрите акціонерне товариство “Агропромислова фірма “Таврія” (далі – Фірма) подало касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції у справі за позовом Закритого акціонерного товариства “Одеський коньячний завод” (далі – Товариство) до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Департамент) та Фірми про визнання недійсним патенту України № 12023 на промисловий зразок, власником якого є Фірма, та просило зобов’язати Департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки і здійснити необхідну офіційну публікацію.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Прийняте судом першої інстанції рішення мотивовано невідповідністю промислового зразка за патентом України № 12023 умовам надання правової охорони.

Судом першої інстанції у справі встановлено, що:

- Товариство є виробником алкогольних напоїв, а саме коньяків; здійснює їх реалізацію в скляних пляшках різної форми;
- Товариство є власником промислового зразка “Пляшка”, що охороняється патентом України № 15400, зареєстрованим Департаментом 26.11.2007 для 9 класу Міжнародної класифікації промислових зразків (індекс 09-01: пляшки, банки, фляги, горщики, обплетені бутлі та вмістину з розподільчими засобами); заявка про реєстрацію від 13.06.2007;
- 15.05.2006 Департаментом видано Фірмі патент України № 12023 на промисловий зразок “Пляшка “Капітан” для 9 класу Міжнародної класифікації промислових зразків

(індекс 09-01: пляшки, банки, фляги, горщики, обплетені бутлі та вмістини з розподільчими засобами); заявка про реєстрацію від 04.01.2005; публікація про видачу патенту здійснена 15.05.2006;

- Фірма на підставі патенту України № 12023 намагається заборонити Товариству виробництво та реалізацію продукції в пляшках певної форми;
- промисловий зразок за патентом України № 12023 не відповідає умовам патентоспроможності внаслідок відсутності новизни на момент подання заявки про його державну реєстрацію (04.01.2005), що підтверджується висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2009 № 37-НМ.

У касаційній скарзі Фірма просить рішення суду першої інстанції зі справи скасувати внаслідок його прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про відмову в позові.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція залишила рішення суду першої інстанції без змін, а касаційну скаргу Фірми – без задоволення.

Мотивом відмови у задоволенні касаційної скарги зазначено:

За приписами підпункту “а” пункту 1 статті 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Відповідно до пунктів 1, 2 статті 6 названого Закону промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим; промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до уповноваженого відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Суд першої інстанції належним чином оцінив наявні у справі докази, встановив відсутність новизни у промислового зразка за патентом України № 12023 і дійшов обґрунтованого висновку щодо необхідності задоволення позову Товариства.

СПРАВА 2

Товариство з обмеженою відповідальністю “Станіславська торгова компанія” (далі — ТОВ “Станіславська торгова компанія”) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом Івано-Франківського обласного об’єднання спиртової та лікєро-горілчаної промисловості (далі — Об’єднання СЛГП) до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі — Департамент) та ТОВ “Станіславська торгова компанія” про визнання недійсним патенту України № 10066 на промисловий зразок “ПЛЯШКА”.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено; визнано недійсним патент України № 10066 на промисловий зразок “Пляшка”; Департамент зобов’язано внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та здійснити відповідну публікацію. Судові рішення мотивовано тим, що промисловий зразок за патентом України № 10066 не відповідає умовам патентоспроможності, оскільки не є новим та містить сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 10161.

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- ТОВ “Станіславська торгова компанія” є власником патенту України № 10066 “Пляшка” (дата подання заявки № s200500108 — 31.01.2005; відомості про видачу патенту опубліковано 15.03.2005 в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 3 за 2005 рік);
- Об’єднання СЛГП користується патентом України № 10161, яким надано правову охорону промислового зразку “Пляшка для лікєро-горілчаних виробів” (дата

подання заявки № 2003071232 — 09.07.2003; відомості про видачу патенту опубліковано 15.05.2005 в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 5 за 2005 рік);

- відповідно до висновку судової експертизи;
- “промисловий зразок за патентом України № 10066 містить сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 10161;
- промисловий зразок за патентом України № 10066 на дату подання заявки на видачу вказаного патенту у порівнянні з протиставленим промисловим зразком за патентом № 10161 не є новим”.

У касаційній скарзі ТОВ “Станіславська торгова компанія” просить скасувати рішення судів першої і апеляційної інстанцій та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову. Скаргу обґрунтовано тим, що покладені в основу оскаржуваних рішень висновки судової експертизи є неповними, оскільки судовими експертами не було досліджено усіх суттєвих ознак протиставлених промислових зразків.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція залишила рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін, а касаційну скаргу ТОВ “Станіславська торгова компанія” — без задоволення.

Мотивами відмови зазначено:

Відповідно до статті 420 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Статтею 462 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

Відповідно до пунктів 1, 5, 6 статті 5 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності; право власності на промисловий зразок засвідчується патентом; 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; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згідно з пунктами 1, 2 статті 6 названого Закону промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим; промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до уповноваженого відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних уповноваженим відомством заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Для з’ясування відповідності спірного промислового зразка умовам патентоспроможності судом першої інстанції було призначено судову експертизу з дослідження об’єктів інтелектуальної власності. Висновком судової експертизи було встановлено відсутність ознаки “новизна” у спірного промислового зразка.

Статтею 469 ЦК України передбачено, що права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до підпункту “а” пункту 1 статті 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” патент може

бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Тому суди першої та апеляційної інстанцій, встановивши на підставі оцінки результатів експертного дослідження факт невідповідності спірного промислового зразка умовам патентоспроможності, дійшли обґрунтованого висновку щодо необхідності визнання зазначеного патенту недійсним.

СПРАВА 3

Принцип: перший у часі — перший у праві

Товариство з обмеженою відповідальністю “Горобина”, м. Суми (далі — ТОВ “Горобина”) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом дочірнього підприємства “Імідж Холдинг” акціонерної компанії “Імідж Холдинг АпС” (далі — ДП “Імідж Холдинг”) до ТОВ “Горобина” та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі — Департамент) про визнання недійсним патенту України № 10869 на промисловий зразок та про зобов’язання Департаменту опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені “Промислова власність” та внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено: патент України № 10869 на промисловий зразок визнано недійсним; Департамент зобов’язано опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені “Промислова власність” та внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки. Судові рішення мотивовано тим, що заявку на реєстрацію промислового зразка за патентом України № 10869 подано з порушенням прав позивача як власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 60463.

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- компанія ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Республіка Кіпр) є власником ряду знаків для товарів і послуг, у тому числі й знака для товарів і послуг “Медовуха” за свідоцтвом України № 60463, зареєстрованого для товарів і послуг 33, 35, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП); заявку про реєстрацію знака подано 01.02.2005;
- ДП “Імідж Холдинг” уклало з компанією ГСХ Трейдмаркс Лімітед ліцензійний договір від 21.09.2007 № 0109-03, відповідно до якого позивач має виключні права на використання, зокрема, торговельної марки за свідоцтвом України № 60463;
- ТОВ “Горобина” є власником промислового зразка етикеток для алкогольного напою “Медовуха хлібна” за патентом України від 15.09.2005 № 10869; заявку на реєстрацію промислового зразка подано 06.07.2005;
- згідно з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 14.09.2009 № 11138:
 - ◆ до складу промислового зразка за патентом України № 10869 включено позначення “МЕДОВУХА”, що не є тотожним, проте є схожим до ступеня змішування з позначенням “МЕДОВУХА”, що охороняється за свідоцтвом України № 60463 на знак для товарів та послуг;
 - ◆ промисловий зразок за патентом України № 10869 призначений для використання стосовно визначеного товару – алкогольних напоїв, що входить до числа товарів 33 класу МКТП, для маркування яких призначена й торговельна марка за свідоцтвом України № 60463, а тому товари, для яких використовуються конкуруючі об’єкти інтелектуальної власності, є спорідненими;
 - ◆ на думку позивача, промисловий зразок за патентом України № 10869 не відповідає умовам надання правової охорони, тому що його видано внаслідок порушення прав позивача як особи, яка має виключну ліцензію на використання позначення, яке відтворено в оскаржуваному

промислового зразку, а тому зазначений патент України підлягає визнанню недійсним на підставі підпункту “в” пункту 1 статті 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”.

У касаційній скарзі ТОВ “Горобина” просить зазначені рішення судів першої та апеляційної інстанцій зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, і прийняти нове рішення про відмову в позові.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція залишила рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін, а касаційну скаргу ТОВ “Горобина” – без задоволення.

Мотивами відмови зазначено:

Згідно з частиною першою статті 469 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до підпункту “в” пункту 1 статті 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З огляду на наведені приписи чинного законодавства України суди першої та апеляційної інстанцій, врахувавши те, що:

- заявку про реєстрацію знака для товарів і послуг “МЕДОВУХА” подано 01.02.2005, а заявку на реєстрацію промислового зразка – 06.07.2005;
- до складу промислового зразка за патентом України № 10869 включено позначення “МЕДОВУХА”, що не є тотожним, проте є схожим до ступеня змішування з позначенням “МЕДОВУХА”, що охороняється за свідоцтвом України № 60463 на знак для товарів та послуг;
- промисловий зразок за патентом України № 10869 призначений для використання стовно алкогольних

напоїв, що входять до товарів 33 класу МКТП, для маркування яких призначена й торговельна марка за свідоцтвом України № 60463, — дійшли правильного висновку про те, що заявку на видачу патенту України № 10869 було подано відповідачем з порушенням прав ДП “Імідж Холдинг”, а тому цей патент підлягає визнанню недійсним.

СПРАВА 4

Товариство з обмеженою відповідальністю “Сапсан” (далі — ТОВ “Сапсан”) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій за позовом фізичної особи — підприємця С. (далі — Підприємець) до ТОВ “Сапсан” про:

- зобов’язання відповідача припинити будь-яке використання промислового зразка “Двері” (варіант 1.1, патент України від 10.07.2007 № 14559), який використовується під назвою “Belezza 2/1sd”, на території м. Донецька; припинити розповсюдження будь-якої рекламної продукції із зображенням запатентованих позивачем дверей (варіант 1.1, патент України від 10.07.2007 № 14559), які використовуються відповідачем під назвою “Belezza 2/1sd”, на території м. Донецька; вилучити з Інтернет-сайту зображення запатентованих позивачем дверей (варіант 1.1, патент України від 10.07.2007 № 14559), які використовуються відповідачем під назвою “Belezza 2/1sd”; вилучити з ще нерозповсюджених рекламних проспектів зображення запатентованих позивачем дверей (варіант 1.1, патент України від 10.07.2007 № 14559), які використовуються відповідачем під назвою “Belezza 2/1sd”.

Згодом Підприємець доповнив позовні вимоги і додатково просив суд зобов’язати відповідача:

- припинити розповсюдження будь-якої рекламної продукції із зображенням запатентованих позивачем дверей (варіант 1.1, патент України від 10.07.2007 № 14559), які використовуються відповідачем під назвою “Belezza

2/1sd”, на території України, у тому числі в містах Києві, Одесі та Харкові;

- вилучити з Інтернет-сайтів www.dveri.net, www.dveribest.com і www.valero.com зображення запатентованих позивачем дверей (варіант 1.1, патент України від 10.07.2007 № 14559), які використовуються відповідачем під назвою “Belezza 2/1sd”.

Рішенням судів першої та апеляційної інстанцій позов задоволено; ТОВ “Сапсан” зобов’язано:

- припинити використання промислового зразка “Двері” (варіант 1.1, патент України від 10.07.2007 № 14559), який використовується під назвою “Belezza 2/1sd”, на території м. Донецька;
- припинити розповсюдження будь-якої рекламної продукції із зображенням запатентованих позивачем дверей (варіант 1.1, патент України від 10.07.2007 № 14559) під назвою “Belezza 2/1sd”, на території міста Донецька;
- вилучити з Інтернет-сайту www.sapsador.com зображення запатентованих позивачем дверей (варіант 1.1, патент України від 10.07.2007 № 14559) “Belezza 2/1sd”;
- вилучити з ще нерозповсюджених рекламних проспектів зображення запатентованих позивачем дверей (варіант 1.1, патент України від 10.07.2007 № 14559) “Belezza 2/1sd”.

Для вирішення питання про те, чи виготовляються відповідачем вироби (двері) з використанням належного позивачеві промислового зразка, судом першої інстанції призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, висновком якої від 12.07.2010 № 507 встановлено, що:

- на наданих на дослідження зображеннях виробу дверей, які виготовляє ТОВ “Сапсан” під назвою “Belezza 2/1sd”, містяться не всі суттєві ознаки промислового зразка “Двері” за патентом України на промисловий зразок № 14559 (варіант 1.1);
- у наданих на дослідження зображеннях промислового виробу – дверей “Belezza 2/1sd”, що виробляється ТОВ

“Сапсан”, використані не всі ознаки промислового зразка “Двері” за патентом України №14559 (варіант 1.1);

- на наданому на дослідження зображенні технічного креслення виробу дверей, які виготовляє ТОВ “Сапсан” під назвою “Belezza 2/1sd”, не містяться всі суттєві ознаки промислового зразка “Двері” за патентом України № 14559 на промисловий зразок.

Даний висновок судової експертизи попередніми судовими інстанціями визнано неналежним з огляду на те, що фактично, на думку суду, запатентований зразок і зразок, який використовується відповідачем, візуально не відрізняються, що ймовірно тягне за собою змішування цих зразків на ринку товарів і послуг;

Судові рішення мотивовано тим, що: фактично запатентований зразок і зразок, який використовується відповідачем, візуально не відрізняються, що ймовірно тягне за собою змішування цих зразків на ринку товарів і послуг; якщо відповідач вважає, що пріоритет промислового зразка належить йому, він не позбавлений права захищати свої права у встановленому законом порядку.

ТОВ “Сапсан” звернулося до касаційної інстанції зі скаргою, в якій просить зазначені судові рішення зі справи скасувати та прийняти нове рішення про відмову в позові. В обґрунтування скарги зазначено про те, що висновки судів попередніх інстанцій не відповідають вимогам чинного законодавства, оскільки названі інстанції не забезпечили повноти та об’єктивності аналізу фактичних обставин справи і зібраних у справі доказів, не врахували висновку проведеної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція задовольнила скаргу ТОВ “Сапсан”; рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасувала; у задоволенні позову відмовила; здійснила поворот виконання рішення судів першої та апеляційної інстанцій у частині стягнення з ТОВ “Сапсан”.

Мотивами рішення касаційної інстанції зазначено:

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що Підприємець є власником промислового зразка “Двері” за патентом України від 10.07.2007 № 14559.

Згідно з пунктом 2 статті 5 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (далі — Закон) 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.

Відповідно до пункту 6 цієї статті Закону обсяг правої 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. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 20 Закону 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.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Частиною першою статті 41 ГПК України передбачено, що для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Судовими інстанціями у цій справі:

- не враховано, що з аналізу наведених норм вбачається, що Закон не ставить можливість заборони використання запатентованого промислового зразка у залежність від візуальної схожості та ймовірності змішування виробів; єдине, що має значення у вирішенні питання про використання промислового зразка — це використання усіх його ознак;
- не маючи необхідних у даному випадку спеціальних знань, визнано неналежним доказом висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, не навівши ніяких доводів у його спростування.

Таким чином, суди першої та апеляційної інстанцій припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що, відповідно до частини першої статті 111¹⁰ ГПК України, є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Поряд з цим, з огляду на встановлені попередніми судовими інстанціями обставини справи (про те, що у виробі відповідача використані не всі ознаки належного Підприємцеві промислового зразка за патентом України № 14559), касаційна інстанція має достатні підстави для прийняття нового рішення зі справи про відмову в задоволенні даного позову.

СПРАВА 5

Дослідження умов патентоспроможності

Е. І. Дюпон де Немур енд Компані (E. I. du Pont de Nemours and Company), Делавер, Сполучені Штати Америки (далі — Е. І. Дюпон де Немур енд Компані) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом Е. І. Дюпон де Немур енд Компані до Державного

департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі — Департамент), та закритого акціонерного товариства “Транс Ойл” (далі — ЗАТ “Транс Ойл”) про визнання недійсним патенту України № 62858 на винахід.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, у задоволенні позову відмовлено повністю. Судові рішення зі справи мотивовано тим, що винахід за патентом України № 62858 повністю відповідає визначеним статтею 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі — Закон) умовам патентоздатності, а тому відсутні підстави для визнання цього патенту недійсним.

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- Е. І. Дюпон де Немур енд Компані є власником патенту України № 19806 на винахід “Спосіб боротьби з небажаною рослинністю”, відомості про видачу якого були опубліковані 25.12.1997 в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 6;
- ЗАТ “Транс Ойл” є власником патенту України № 62858 на винахід “Гербіцидний препарат “АТЛАНТ 75 % В. Г.” (відомості про видачу зазначеного патенту 15.12.2004 опубліковано в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 12 за 2004 рік);
- винахід за патентом України № 62858 містить таку формулу: “гербіцидний препарат, що містить трибенуронметил, поверхнево-активні та інертні речовини, який відрізняється тим, що додатково містить нітрат амонію при такому співвідношенні компонентів, % мас.: трибенуронметил — 75; поверхнево-активні та інертні речовини — 20–24; нітрат амонію — 1–5”;
- відповідно до висновку первинної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 № 324, складеного судовими експертами Д., П-ко. та П-р., атес-

тованими за спеціальністю 13.3 “Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції”:

- у матеріалах справи не містяться документи, згідно з якими сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 62858 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки на реєстрацією зазначеного винаходу (08.09.2003);
- виходячи з документів, що містяться в матеріалах справи, винахід за патентом України № 62858 не впливає явно з рівня техніки, тобто відповідає критерію винахідницький рівень;
- винахід за патентом України № 62858 є промислово придатним, тобто може бути використаним у промисловості або іншій сфері діяльності;
- згідно з висновком повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 19.03.2009 № 10250, складеним судовими експертами М. та П-Л., атестованими за спеціальністю 13.3 “Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції”:
- ◆ винахід за патентом України № 62858 може бути використаним у промисловості або іншій сфері діяльності, тобто винахід є промислово придатним;
- ◆ відомості, наявні у матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до дати подання заявки на видачу патенту України № 62858 (08.09.2003), не спростовують новизну винаходу за цим патентом;
- ◆ винахід за патентом України № 62858 має винахідницький рівень, тобто не впливає явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним).

У касаційній скарзі Е. І. Дюпон де Немур енд Компані просить рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасувати і передати справу на новий розгляд до господарського суду першої інстанції. Скаргу обґрунтовано, зокрема, тим, що

судовими інстанціями у вирішенні спору порушено норми матеріального та процесуального права, зокрема Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), Закону, Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК України). Як зазначено скажником, попередніми судовими інстанціями не досліджено належним чином подані позивачем докази зі справи, що є порушенням статей 33 і 34 ГПК України, оскільки проведені експертизи об'єктів інтелектуальної власності є необґрунтованими, суперечливими, неповними та складеними з істотним порушенням процесуальних норм. Крім того, на думку скажника, судові експертизи проведено експертами, які не мають необхідних спеціальних знань, що призвело до прийняття необґрунтованих висновків. Цю обставину підтверджено, зокрема, рецензією від 03.12.2009, складеною на висновок повторної судової експертизи зі справи за дорученням Міністерства юстиції України судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України О., яку позивачем додано до пояснень на касаційну скаргу.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція задовольнила касаційну скаргу Е. І. Дюпон де Немур енд Компані: рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі скасувала, а справу передала на новий розгляд до суду першої інстанції.

Мотивами відмови зазначено:

Причиною даного спору є питання щодо відповідності оспорюваного винаходу таким умовам патентоздатності, як новизна, винахідницький рівень та промислова придатність.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно зі статтею 462 ЦК України і частиною п'ятою статті 6 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу та відповідних креслень.

Статтею 7 Закону передбачено, що винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним; винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки; рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету; винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки; винахід визнається промислово придатним, якщо його можна буде використати у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Статтею 34 ГПК України передбачено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які, відповідно до законодавства, повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Судами першої та апеляційної інстанцій для роз'яснення питань, що потребують спеціальних знань (про відповідність винаходу умовам патентоздатності), призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності зі справи та її висновки покладено в основу судового рішення.

Відповідно до статті 43 ГПК України наявні докази підлягають оцінці у їх сукупності, і жодний доказ не має для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

В апеляційному розгляді даної справи суд апеляційної інстанції скористався правом, наданим йому частиною четвертою статті 42 ГПК України, згідно з якою суд може за необхідності призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Як зазначено в пункті 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8 "Про судову експертизу в

кримінальних і цивільних справах” повторна експертиза призначається, коли є сумніви у правильності висновку експерта, пов’язані з його недостатньою обґрунтованістю чи з тим, що він суперечить іншим матеріалам справи, а також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Відповідну правову позицію відображено також у пункті 9.2 роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 № 02-5/424 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи”.

В ухвалі апеляційного суду від 17.04.2008 з даної справи зазначено, що повторну судову експертизу зі справи слід призначити, зокрема, з огляду на те, що “у висновку № 324 судові експерти дійшли необґрунтованого висновку про відсутність у матеріалах справи документів, згідно з якими винахід за патентом № 62858 був частиною рівня техніки до дати подання заявки, та про те, що винахід за патентом № 62858 не впливає явно з рівня техніки”. Виходячи з наведеного, у суду апеляційної інстанції існували сумніви у правильності висновку первинної судової експертизи зі справи.

Повторну ж судову експертизу апеляційним судом було оцінено як належну, і на її висновку фактично базується постановою апеляційної інстанції зі справи.

Разом з тим в оцінці висновку повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності судом апеляційної інстанції не враховано, що, згідно з пунктом 3 частини першої статті 12 Закону України “Про судову експертизу”, незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов’язаний заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі.

Однією з таких підстав є перебування у службовій або в іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі. Судовий експерт М., за участю якої проводилася повторна судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, є співробітником Українського центру інноватики та патентно-інформаційних

послуг, який належить до сфери управління Департаменту, який є відповідачем у даній справі.

Крім того, відповідно до пункту 4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145, зокрема, при проведенні комісійних та комплексних експертиз зазначається голова комісії (провідний експерт).

У проведенні повторної судової експертизи наведеного зроблено не було.

Ці та інші обставини підтверджено, зокрема, рецензією від 03.12.2009, складеною на висновок повторної судової експертизи зі справи за дорученням Міністерства юстиції України судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України О.

Згідно з пунктом 1.2 названої Інструкції експертиза, для вирішення питань якої необхідні знання з різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань, є комплексною. До проведення таких експертиз, у разі потреби, залучаються фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Судовими інстанціями у вирішенні спору та наданні оцінки висновків судової експертизи від 08.01.2008 № 324 та від 19.03.2009 № 10250 не взято до уваги, що всі судові експерти, які складали зазначені висновки, мали кваліфікацію судового експерта лише зі спеціальності 13.3 “Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції”, проте жоден з експертів не був атестований за спеціальністю 8.11 “Дослідження речовин хімічних вироб-

ництв та спеціальних хімічних речовин”, що в даному випадку було необхідним.

Попередні судові інстанції, відмовляючи у задоволенні позову, не перевірили також доводів позивача щодо суперечливості та неповноти зроблених експертних досліджень. Так, не перевірено узгодженість висновку повторної судової експертизи від 19.03.2009 № 10250 з наявним у матеріалах справи висновком спеціаліста Інституту загальної і неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського від 24.06.2009 та висновком спеціалістів Інституту фізіології рослин та генетики НАН України від 02.04.2007 № 048/04-07.

Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об’єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що, відповідно до частини першої статті 111¹⁰ ГПК України, є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень зі справи.

СПРАВА 6

Товариство з обмеженою відповідальністю “Форенд” (далі – ТОВ “Форенд”), та товариство з обмеженою відповідальністю “Полтавська біотехнологічна лабораторія” (далі – ТОВ “Полтавська біотехнологічна лабораторія”) подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом Е. І. Дюпон де Немур енд Компані (E. I. du Pont de Nemours and Company), Делавер, Сполучені Штати Америки (далі – Е. І. Дюпон де Немур енд Компані) до ТОВ “Форенд” та ТОВ “Полтавська біотехнологічна лабораторія” про заборону ТОВ “Форенд” і ТОВ “Полтавська біотехнологічна лабораторія” здійснювати продаж та пропонування для продажу гербіцидного препарату “Римус”, оскільки такі дії відповідачів порушують права позивача як власника патенту України № 19806 на винахід.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено: відповідачам заборонено здійснювати продаж та пропонування для продажу гербіцидного препарату “Римус”. Судові рішення зі справи мотивовано тим, що відповідачі, здійснюючи продаж та пропонування для продажу гербіцидного препарату “Римус”, використовують винахід за патентом України № 19806, володільцем якого є Е. І. Дюпон де Немур енд Компані, що є порушенням прав власника патенту відповідно до приписів Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі – Закон).

Судами першої та апеляційної інстанцій у справі встановлено, що:

- Е. І. Дюпон де Немур енд Компані є власником патенту України № 19806 на винахід “Спосіб боротьби з небажаною рослинністю”, відомості про видачу якого були опубліковані 25.12.1997 в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 6;
- заявка на видачу зазначеного патенту містила як об’єкт винаходу хімічні речовини, зокрема пиридинсульфонілсечовини з гербіцидною активністю, до яких, зокрема, належить речовина римсульфурон, за пріоритетними заявками, поданими до патентного відомства США, а саме: від 08.12.1986 № 939428, від 16.04.1987 № 039491, від 28.08.1987 № 090889;
- з опису до патенту України на винахід № 19806 вбачається, що цим патентом захищений спосіб боротьби з небажаною рослинністю шляхом обробки ґрунту або рослин, на котрому вони зростають, похідними пиридинсульфонілмочевини, який відрізняється тим, що як похідне пиридинсульфонілмочевини використовують з’єднання формули, наведеної у цьому описі;
- ТОВ “Форенд” є власником корисної моделі “Гербіцидна композиція”, що включає в себе серед іншого діючу речовину римсульфурон (деклараційний патент України № 20603 на корисну модель);

- відповідачі здійснюють продаж і пропонування для продажу гербіцидного препарату “Римус”; зазначені факти підтверджуються: рахунком-фактурою від 22.07.2008 № СФ-0000103; видатковою накладною від 22.07.2008 № РН-0000096; копією упаковки даного препарату; рекламним каталогом захисту рослин ТОВ “Форенд”;
- гербіцидний препарат “Римус” призначений для боротьби з небажаною рослинністю шляхом обприскування ним посівів; препаративна форма препарату включає діючу речовину римсульфурон у кількості 250 г/кг, а норма його витрат становить від 40 до 50 г/га, що підтверджується інформацією з Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;
- препарат “Римус” зареєстрований Міністерством охорони навколишнього природного середовища України під назвою “Римус в.г.”;
- відповідно до висновку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 28.10.2009 № 573, складеного судовим експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України:
- ◆ патентом України № 19806 на винахід охороняється спосіб боротьби з небажаною рослинністю з використанням хімічної речовини римсульфурон, яка є діючою речовиною препарату “Римус”;
- ◆ під час продажу чи пропонування для продажу гербіцидного препарату “Римус” пропонуються до використання усі ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 19806;
- ◆ при фактичному використанні системного гербіциду “Римус” відповідно до інформації, яка міститься на його упаковці та інших досліджених джерелах, будуть використані усі ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 19806;
- ◆ продаж та пропонування для продажу гербіцидного препарату “Римус” є пропонуванням до застосування винаходу за патентом України № 19806;

- у разі здійснення обприскування посівів гербіцидною композицією за патентом України № 20603 у кількості 0,04–0,05 кг/га будуть використані всі ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 19806.

У касаційних скаргах ТОВ “Форенд” та ТОВ “Полтавська біотехнологічна лабораторія” у касаційній скарзі до Вищого господарського суду України просять рішення судів першої та апеляційної інстанції скасувати і прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову, посилаючись на неправильне застосування попередніми судовими інстанціями норм матеріального і процесуального права.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція залишила рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін, а касаційні скарги ТОВ “Форенд” та ТОВ “Полтавська біотехнологічна лабораторія” — без задоволення.

Мотивами постанови касаційної інстанції зазначено:

Причиною даного спору є питання щодо наявності в діях ТОВ “Форенд” і ТОВ “Полтавська біотехнологічна лабораторія” порушення прав позивача як суб’єкта прав на запатентований винахід.

Відповідно до статті 464 ЦК України і частини другої статті 28 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати корисну модель за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Згідно з частиною п’ятою статті 28 Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

В абзацах четвертому і п’ятому частини другої статті 28 Закону зазначено, що використанням винаходу визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для

продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

За приписами абзаців восьмого і дев'ятого частини другої статті 28 Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Таким чином, для правильного розгляду даного позову попереднім судовим інстанціям належало з'ясувати усі ознаки запатентованого винаходу, включені до незалежного пункту його формули, та перевірити факт використання кожної з цих ознак у застосуванні препарату, який пропонується для продажу та продається відповідачами.

Суди першої та апеляційної інстанцій обґрунтовано призначили судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності зі справи, оцінили усі наявні у справі докази (у тому числі й висновок судової експертизи від 28.10.2009 № 573) та дійшли правильного висновку про використання відповідачами у продажі та пропонуванні для продажу гербіцидного препарату “Римус” всіх ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 19806, а тому й про наявність порушення з боку ТОВ “Форенд” і ТОВ “Полтавська біотехнологічна лабораторія” прав позивача на запатентований ним винахід, і відтак — про необхідність задоволення позову зі справи.

СПРАВА 7

Компанія “ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ”, США, подало касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанцій у справі за позовом компанії “ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ”

до компанії “ДР.РЕДДІС ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД”, Індія, про зобов’язання компанії “ДР.РЕДДІС ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД” припинити порушення прав позивача як власника патенту України № 41261 на винахід “Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів” та просила заборонити відповідачеві застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях лікарського засобу “Cytogem® (Цитогем)”.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено повністю. Рішення суду з посиланням на приписи статей 462, 464, 465 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та статей 6, 28, 34 Закону України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі – Закон № 3687) мотивовано недоведеністю відповідачем факту використання ним при виготовленні лікарського засобу “Cytogem® (Цитогем)” способу іншого, ніж захищений патентом України № 41261.

Постановою суду апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції зі справи та у задоволенні позову відмовлено. Постанову апеляційного суду мотивовано недоведеністю позивачем факту використання відповідачем саме винаходу за патентом України № 41261.

Судом першої інстанції у справі встановлено, що:

- Компанія “ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ” є власником чинного патенту України від 17.09.2001 № 41261 на винахід “Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів” (за заявкою від 18.06.1993 № 93003070);
- строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності позивача на винахід за патентом України № 41261 спливає 18.06.2013 (через двадцять років від дати подання заявки згідно з приписами статті 465 ЦК України);
- з використанням зазначеного винаходу виробляється лікарський препарат “Gemzar®”, який продається і в Україні;

- патент України № 41261 стосується винаходу на спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів загальної формули (I). Збагачені бета-аномером нуклеозиди загальної формули (I) включають хімічну сполуку 2'дезоксидеозин-2',2'-дифлуороцитидин моногідрохлорид (β -ізомер), відому за міжнародною непатентованою назвою як "гемцитабін". Отже, патентом України № 41261 захищений певний спосіб одержання гемцитабіну;
- позовні вимоги мотивовано тим, що компанія "ДР. РЕДДІ'С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД", який має представництво на території України, будучи виробником лікарського препарату "Cytogem® (Цитогем)", активною діючою речовиною якого є гемцитабін, зареєстрував цей лікарський препарат в Україні та здійснює на території України його рекламування і продаж, чим порушує права власника патенту України № 41261, оскільки без дозволу останнього використовує запатентований ним винахід;
- позивач не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовується відповідачем для одержання гемцитабіну, та вважає, що відповідачем використовується саме спосіб за патентом України № 41261, який є найбільш рентабельним (економічно доцільним) з усіх відомих способів одержання гемцитабіну;
- відповідач підтвердив факт виробництва та продажу ним лікарського препарату під комерційною назвою "Cytogem® (Цитогем)", діючою речовиною якого є гемцитабін, але заперечує факт використання винаходу за патентом України № 41261;
- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 09.10.2007 № 246:
- ♦ процес "Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів" за патентом України на винахід № 41261 відрізняється від процесу "Спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду" за заявкою відповідача на винахід № a200608606;

- ◆ у способі приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду за заявкою відповідача на винахід № а200608606 не використовується жодна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 41261, або ознака еквівалентна їй;
- ◆ патентом України № 41261 охороняється стереоселективний спосіб отримання гемцитабіну;
- ◆ заявлене відповідачем технічне рішення за заявкою на винахід № а200608606 є способом очищення попередньо отриманого гемцитабін-гідрохлориду;
- ◆ описаний відповідачем у заявці на винахід № а200608606 спосіб не стосується виготовлення збагаченого на β -аномер гемцитабін-гідрохлориду (розчинної форми гемцитабіну);
- ◆ спосіб за заявкою № а200608606 не є придатним для промислового виготовлення збагаченого на β -аномер гемцитабін-гідрохлориду (розчинної форми гемцитабіну) та стосується виключно промислово-придатного процесу збагачення попередньо отриманого гемцитабін-гідрохлориду на β -аномери;
- ◆ результати дослідження свідчать про використання відповідачем у способі, описаному в заявці на винахід № а200608606, в якості вихідної речовини для отримання гемцитабін-гідрохлориду, збагаченого на β -аномер, гемцитабін-гідрохлориду, який складається з суміші α - та β -аномерів. При цьому, цілком очевидно, що економічна доцільність використання способу відповідача за заявкою на винахід № а200608606 тим більша, чим більший вміст β -аномеру в гемцитабін-гідрохлориді, що виступає як вихідна речовина;
- ◆ матеріали заявки відповідача № а200608606 (дата подання — 31.07.2006, тобто після звернення — 25.05.2006 — позивача до суду з даним позовом) на винахід “Спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду”; Інструкція для медичного застосування препарату Ци-

тогем (Cytogem), затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.05.2004 № 269; свідоцтво від 02.06.2004 № UA/1274/01/01 про реєстрацію лікарського засобу “Cytogem® (Цитогем)” – не є доказами невикористання відповідачем для одержання гемцитабіну способу, захищеного патентом України № 41261, тому як не містять відомостей щодо способу, який фактично використовується відповідачем у виробництві лікарського засобу “Cytogem® (Цитогем)” при одержанні гемцитабіну;

- ♦ урядове повідомлення від 04.11.2006 № 11878/M2B/2006, звіти філії “Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг” державного підприємства “Український інститут промислової власності” від 27.12.2006 та 07.11.2007, а також патент від 16.10.2006 № 18156 на корисну модель “Спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду” не є доказами фактичного використання відповідачем іншого способу, ніж винахід за патентом України № 41261, оскільки містять виключно інформацію, задекларовану компанією “ДР.РЕДДІС ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД” без перевірки фактичного використання у виробництві, заявленого нею способу).

Судом апеляційної інстанції додатково встановлено, що:

- за станом на 16.05.2008 компанія “ДР.РЕДДІС ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД” є власником патенту України на винахід № 82595 “Спосіб одержання збагаченого β -аномером гемцитабіну гідрохлориду (варіанти), одержаного за заявкою № a200608606, який у встановленому порядку недійсним не визнавався;
- з висновку судової експертизи від 09.10.2007 № 246 “чітко не вбачається, чи використовує відповідач винахід за патентом позивача № 41261”;
- відповідно до висновку судової експертизи від 09.10.2007 № 246 та пояснень експертів у судовому засіданні процес “Спосіб одержання збагачених бета-аномером

нуклеозидів” за патентом України на винахід № 41261 відрізняється від процесу “Спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду” за заявкою на винахід № а200608606, оскільки вони, по суті, спрямовані на вирішення різних технічних задач на різних технологічних стадіях (етапах) отримання гемцитабін-гідрохлориду;

- матеріали справи не містять доказів стосовно того, що відповідач використовує спосіб, захищений патентом України на винахід № 41261.

У касаційній скарзі компанія “ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ” просить постанову апеляційного суду зі справи скасувати внаслідок її прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція задовольнила касаційну скаргу компанії “ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ”: постанову апеляційного суду зі справи скасувати, а рішення суду першої інстанції залишити в силі.

Мотивами задоволення касаційної скарги зазначено:

Причиною спору в даній справі є питання щодо наявності чи відсутності з боку відповідача порушення прав позивача як власника патенту на винахід.

Відповідно до статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно зі статтею 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промис-

лового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

За приписами частини шостої статті 6 Закону № 3687 дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

Частиною другою статті 28 Закону № 3687 встановлено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, з огляду на обставини, це і так є очевидним.

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

Також частиною другою статті 28 Закону № 3687 передбачено, що будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється

ся 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, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Відповідно до статті 34 Закону № 3687 будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, 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.

З огляду на наведене суд першої інстанції, встановивши, що активною діючою речовиною лікарського препарату "Cytogem® (Цитогем)", як і лікарського препарату "Gemzar®", є гемцитабін, спосіб одержання якого (найбільш рентабельний та економічно доцільний на даний час) охороняється патентом України № 41261, за відсутності у позивача можливості самостійно визначити процес, що застосовувався відповідачем, на підставі ретельної оцінки поданих сторонами доказів дійшов обґрунтованого висновку щодо недоведеності відповідачем того, що фактичний процес виготовлення ним лікарського препарату "Cytogem® (Цитогем)" відрізняється від процесу, який охороняється патентом України № 41261, та з огляду на приписи статті 28 Закону № 3687 прийняв правомірне рішення про задоволення позову.

Правильно застосувавши наведені приписи частини другої статті 28 Закону № 3687, суд першої інстанції правомірно відхилив посилання компанії "ДРРЕДДІС ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД" на задекларовані нею способи одержання гемцитабіну (заявка № а200608606, патент України на корисну мо-

дель № 18156, патент України на винахід № 82595 тощо), обґрунтовано взявши до уваги те, що за наявності декількох (що сторонами не оспорується) способів одержання гемцитабіну, економічна доцільність промислового використання яких для виробництва лікарських препаратів істотно відрізняється, правове значення для вирішення даного судового спору має лише спосіб, який фактично використовується відповідачем (як запатентований, так і ні), тоді як єдиною належною підставою для відмови в позові могло б бути доведення відповідачем використання для одержання гемцитабіну способу, що відрізняється від запатентованого позивачем.

Водночас матеріали справи не містять відомостей, які свідчили б про наявність у відповідача — компанії-виробника — перешкод у поданні протягом судового слухання справи доказів на спростування доводів позивача (відомостей стосовно фактичного виробництва: технічних можливостей наявного виробництва; розробки та затвердження технічних умов щодо кожної з технологічних стадій виробництва лікарського засобу “Cytogem® (Цитогем)”); закупівлі вихідної у виробництві гемцитабіну речовини; характеристик вихідної речовини та кінцевого продукту тощо).

У свою чергу, суд апеляційної інстанції, встановивши наявність декількох способів одержання гемцитабіну, залишив поза увагою необхідність дослідження саме того способу, який фактично використовує відповідач (він може не збігатися із запатентованим), та, неправильно застосувавши приписи статті 28 Закону № 3687 щодо покладення обов’язку з доказування на відповідача, з посиланням на недоведеність факту порушення прав позивача помилково відмовив у задоволенні позову, скасувавши рішення суду першої інстанції без спростування встановлених ним фактичних обставин справи.

Отже, суд апеляційної інстанції не лише неправильно застосував наведені норми матеріального права, але й порушив приписи пунктів 7, 8 частини другої статті 105 ГПК України щодо обов’язковості належного мотивування судового рішення, що,

відповідно до частини першої статті 111¹⁰ ГПК України, є підставою для скасування прийнятої ним постанови зі справи.

Рішення ж суду першої інстанції відповідає встановленим фактичним обставинам та підлягає залишенню в силі як прийняте з дотриманням норм матеріального і процесуального права.

СПРАВА 8

Дослідження умов патентоспроможності

Е. І. Дюпон де Немур енд Компані як власник патенту України № 19806 на винахід “Спосіб боротьби з небажаною рослинністю” звернулося до суду першої інстанції з позовом, в якому просило суд заборонити ТОВ “Агросфера” здійснювати продаж та пропонування для продажу гербіцидного препарату “Болід”, а ТОВ “Аврора-2” — пропонування для продажу гербіцидного препарату “Болід”.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено.

Судові рішення зі справи мотивовано тим, що ТОВ “Агросфера” та ТОВ “Аврора-2”, здійснюючи продаж та пропонування для продажу гербіцидного препарату “Болід”, використовували винахід за патентом України № 19806, володільцем якого є Е. І. Дюпон де Немур енд Компані, що є порушенням прав власника патенту відповідно до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі — Закон).

ТОВ “Агросфера” звернулося до касаційної інстанції зі скаргою, в якій просить рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасувати і прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову. Скаргу обґрунтовано тим, що названими судовими інстанціями на порушення норм процесуального права не з’ясовано, чи містить речовина — гербіцидний препарат “Болід” усі ознаки, включені до незалежної формули винаходу “Спосіб боротьби з небажаною рослинністю” за патентом України № 19806.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Е. І. Дюпон де Немур енд Компані є власником патенту України № 19806 на винахід “Спосіб боротьби з небажаною рослинністю”, відомості про видачу якого були опубліковані 25.12.1997 в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 6;
- патент України № 19806 був виданий на підставі рішення патентного відомства СРСР за результатами експертизи заявки № 95320094, поданої 05.08.1988;
- заявка на видачу зазначеного патенту містила як об’єкт винаходу хімічні речовини, зокрема, пиридинсульфонілсечовини з гербіцидною активністю, до яких, зокрема, належить речовина римсульфурон, за пріоритетними заявками, поданими до патентного відомства США, а саме: від 08.12.1986 № 939428, від 16.04.1987 № 039491, від 28.08.1987 № 090889;
- з огляду на діючий на дату подачі позивачем заявки № 95320094 до патентного відомства СРСР (05.08.1988) порядок видачі патентів на винаходи, який регулювався “Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях”, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 21.08.1973 № 584 (далі — Положення), позивач отримав патент України № 19806 на винахід;
- з опису до патенту України на винахід № 19806 вбачається, що цим патентом захищений спосіб боротьби з небажаною рослинністю шляхом обробки ґрунту або рослин, на котрому вони зростають, похідними пиридинсульфонілсечовини, який відрізняється тим, що, як похідне пиридинсульфонілсечовини (до яких, зокрема, належить речовина римсульфурон), використовують з’єднання формули, наведеної у цьому описі;
- очікувана дата закінчення строку дії патенту України № 19806 — 04.04.2012;
- гр. Д. є власником деклараційного патенту України № 11543 на корисну модель “Гербіцидна композиція” (ін-

- формацію про видачу патенту опубліковано 15.12.2005 в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 12);
- з доданого до цього патенту опису вбачається, що Д. належить право інтелектуальної власності на корисну модель — гербіцидну композицію, що включає римсульфурун, тифенсульфурун-метил, поверхнево-активні речовини (ПАР) та інші допоміжні речовини, яка відрізняється тим, що додатково містить нітрат амонію при такому співвідношенні компонентів, % маси: римсульфурун — 50; тифенсульфурун-метил — 25; нітрат амонію — 1–5; ПАР та інші допоміжні речовини до 100;
 - безпосередньо в описі до деклараційного патенту України № 11543 зазначено, що найбільш близьким до заявленої корисної моделі є спосіб боротьби з небажаною рослинністю шляхом обробки ґрунту або рослин похідним 4 піридинсульфонілсечовини загальної формули (1 А. 19806) у кількості 0,001-0,25 кг/га; завданням корисної моделі є підвищення біологічної ефективності сумісного використання римсульфуруну і тифенсульфурун-метилу та скорочення інтервалу від внесення гербіциду до появи симптомів ураження рослин; поставлена задача досягається шляхом посилення і прискорення дії гербіцидів, в їх суміші, додаванням нітрату амонію та ефективним підбором співвідношень діючих речовин, таких як римсульфурун, тифенсульфурун та нітрат амонію;
 - наявні у справі докази (видані ТОВ “Агросфера” рахунком на оплату товару від 14.07.2008 № 31800/1290-кп, витратна накладна від 17.07.2008 № 170746/00, товарно-транспортна накладна і податкова накладна; рекламний каталог ТОВ “Агросфера” та рекламний буклет ТОВ “Аврора-2”, в яких розміщено інформацію стосовно гербіцидного препарату “Болід”) свідчать, що на момент звернення позивача до суду ТОВ “Агросфера” здійснювало пропонування до продажу та продаж, а ТОВ “Аврора-2” — пропонування до продажу гербіцидного препарату “Болід”;

- відповідно до наявного у справі висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у використанні гербіцидної композиції за патентом України № 11543 на корисну модель використана кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 19806.

Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Касаційна інстанція дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Згідно з частиною п'ятою статті 28 Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати корисну модель без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

В абзацах четвертому і п'ятому частини другої статті 28 Закону зазначено, що використанням винаходу визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

За приписами абзаців восьмого і дев'ятого частини другої статті 28 Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

У прийнятті оскаржуваних судових рішень суди першої та апеляційної інстанцій з огляду на наведені норми та досліджені у справі фактичні обставини виходили з того, що використання ТОВ "Агросфера" у продажі та пропонуванні для продажу, а також у пропонуванні ТОВ "Аврора-2" до продажу гербіцидного препарату "Болід" усіх ознак, включених до

незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 19806, свідчить про наявність порушення з боку названих осіб прав позивача на запатентований ним винахід, а відтак — про необхідність задоволення позову.

Доводи касаційної скарги спростовуються текстом оскаржуваних судових рішень та стосуються виключно питань, пов'язаних з установленням фактичних обставин справи та з оцінкою доказів у справі.

Відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Отже, передбачені законом підстави для скасування рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі відсутні.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ з дисципліни **“ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”**

1. Поняття і зміст права інтелектуальної власності.
2. Призначення права інтелектуальної власності.
3. Джерела права інтелектуальної власності.
4. Загальна характеристика міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність.
5. Всесвітня організація інтелектуальної власності: функції і основні напрями діяльності.
6. Світова організація торгівлі та Угода ТРІПС: загальна характеристика.
7. Системний поділ права інтелектуальної власності.
8. Поняття та ознаки промислової власності. Загальна функція об'єктів промислової власності.
9. Чинне законодавство України про інтелектуальну власність.

10. Цивільний кодекс України як джерело права інтелектуальної власності.
11. Профільні закони України як джерело права інтелектуальної власності: загальна характеристика.
12. Співвідношення Цивільного кодексу України та профільних законів з охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
13. Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні.
14. Державна служба інтелектуальної власності України: правовий статус, функції, завдання, напрями діяльності.
15. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.
16. Суб'єкти права інтелектуальної власності.
17. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.
18. Майнові права інтелектуальної власності.
19. Строк чинності прав інтелектуальної власності.
20. Вичерпання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
21. Захист права інтелектуальної власності судом.
22. Передання майнових прав інтелектуальної власності.
23. Право інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору.
24. Право інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням.
25. Територіальне поширення прав інтелектуальної власності.
26. Захист права інтелектуальної власності судом.
27. Способи сповіщення про майнові права інтелектуальної власності.
28. Авторсько-правова форма охорони об'єктів інтелектуальної власності.
29. Концепції охорони авторських прав.
30. Об'єкти авторського права.
31. Загальні ознаки об'єктів авторського права. Плагіат.
32. Джерела авторського права.

33. Авторське право і право власності на матеріальний носій авторського права.
34. Право sui generis.
35. Охорона комп'ютерних програм.
36. Охороноздатність за авторським правом матеріалів, розміщених в мережі Інтернет.
37. Суб'єкти авторського права.
38. Співавторство.
39. Особисті немайнові авторські права.
40. Майнові авторські права. Коло випадків вільного використання творів.
41. Передання права на використання твору.
42. Право слідування.
43. Строк дії авторського права.
44. Поняття та види суміжних прав.
45. Суб'єкти та об'єкти суміжних прав.
46. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкти суміжних прав. Строки чинності суміжних майнових прав.
47. Використання виконання, фонограми, відеограми та передачі (програми) організації мовлення.
48. Форми управління майновими правами авторів.
49. Організаційно-правові засоби забезпечення майнових прав авторів та суміжників.
50. Способи захисту авторського права та суміжних прав.
51. Право пріоритету. Конвенційний і виставковий пріоритет.
52. Поняття охорони прав на торговельну марку. Функції торговельної марки.
53. Обсяг правової охорони торговельної марки.
54. Об'єкт торговельної марки.
55. Критерії охороноспроможності торговельної марки.
56. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Вичерпання виключних майнових прав на торговельну марку.
57. Право попереднього користувача на торговельну марку.
58. Строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

59. Міжнародна реєстрація торговельних марок.
60. Поняття та ознаки комерційного (фірмового) найменування. Принцип істинності фірми.
61. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування.
62. Захист права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування.
63. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
64. Обсяг правової охорони географічного зазначення.
65. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення.
66. Порядок набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення.
67. Патентно-правова форма охорони об'єктів промислової власності.
68. Поняття охорони прав інтелектуальної власності на промисловий зразок.
69. Умови патентоздатності промислового зразка.
70. Обсяг правової охорони промислового зразка.
71. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків.
72. Поняття патентної охорони прав на винаходи (корисні моделі).
73. Об'єкт винаходу, корисної моделі та умови їх патентоздатності.
74. Формула винаходу, корисної моделі.
75. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року (РСТ).
76. Порядок видачі патенту на винахід та корисну модель.
77. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
78. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
79. Ознаки відмінності корисної моделі від винаходу.

80. Поняття та ознаки комерційної таємниці.
81. Комерційна таємниця та ноу-хау.
82. Способи захисту комерційної таємниці.
83. Поняття охорони права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.
84. Умови (критерії) охороноспроможності раціоналізаторської пропозиції.
85. Об'єкт правової охорони наукового відкриття.
86. Умови (критерії) охороноспроможності наукового відкриття.
87. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві.
88. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин.
89. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин.
90. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності.
91. Поняття та види недобросовісної конкуренції за законодавством України.
92. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року про недобросовісну конкуренцію.

Посібник містить навчальний матеріал з дисципліни “Право інтелектуальної власності” у формі курсу лекцій. Структурно посібник складається із сімнадцяти тематичних лекцій, що розкривають зміст права інтелектуальної власності, зокрема його загальні засади і положення, міжнародну та державну системи правової охорони інтелектуальної власності, окремих об’єктів права інтелектуальної власності, питання недобросовісної конкуренції. Кожна з лекцій містить навчальний матеріал і джерела з теми, що включають нормативно-правові документи, судову практику, перелік наукової, довідкової і навчальної літератури.

Видання містить практичні заняття, метою яких є засвоєння студентами навчального матеріалу з питань авторського і суміжних прав, засобів індивідуалізації та патентного права, контрольні питання з дисципліни “Право інтелектуальної власності”, які викладені в екзаменаційних білетах для перевірки засвоєння студентами навчального курсу.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Навчальне видання

Джунь В’ячеслав Васильович

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Навчальний посібник

Редактор *Н. К. Чумаченко*

Коректор *М. М. Гігієва*

Комп’ютерне верстання *О. Л. Тищенко*

Оформлення обкладинки *О. О. Стеценко*

Підп. до друку 29.05.14. Формат 60×84^{1/16}. Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 25,10. Обл.-вид. арк. 18,64. Наклад 1000 пр.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

ДП “Видавничий дім “Персонал”

03039, Київ-39, просп. Червонозоряний, 119, літ. ХХ

*Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи ДК № 3262 від 26.08.2008 пр.*

Надруковано в друкарні ДП “Видавничий дім “Персонал”