

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ[®] КАПІТАЛ



Науково-практичний журнал

3 ' 2003

Журнал засновано у лютому 2002 року

Зміст

Сучасність і перспективи

Шидловський А.К.

Досвід та проблеми винахідництва
і підтримки творчої діяльності
в науці3

Коментар

Підпригора О.А. Право промислової власності в новому
Цивільному Кодексі України13

Захист прав

Дорошенко О.Ф. Як захистити етикетку20

Дроб'язко В.С. Деякі аспекти охорони назв
доменів в Інтернеті24

Науковий пошук

Денисова Р.О. Право на наукове відкриття
як комплексний правовий інститут29

Інтелектуальна економіка

Яновський О.М. Людський інтелектуальний капітал —
підгрунття розвитку бізнесу в ХХІ сторіччі34

Правові колізії37

До відома

Підтримка винахідництва та
інноваційної діяльності38

Офіційно

Угода про співробітництво між
Міністерством освіти і науки України
і Академією правових наук України
у сфері охорони інтелектуальної власності41

Інструкція про порядок заповнення
звіту про продаж ліцензій на об'єкти
інтелектуальної власності за формою
№ 6-нт (ліцензії)43

Цікаво знати

Помилки перекладачів піднімають
мертвих з могил46

Штани-самоходи47

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

*Із січня 2003 року науково-практичний журнал **Інтелектуальний капітал** виходить один раз на два місяці. Передплату журналу ви зможете здійснити у будь-якому поштовому відділенні України.*

Сподіваємося, що наш журнал стане надійним помічником у вашій справі!

Вартість передплати на 2003 рік					
	Індекс	2 міс/грн	4 міс/грн	6 міс/грн	12 міс/грн
Фізичні особи	23594	4	8,10	11,95	23,40
Юридичні особи	23595	6	12,10	17,95	35,40

**З глибокою повагою
редакційна колегія**



ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ВИНАХІДНИЦТВА І ПІДТРИМКИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАУЦІ*

А. Шидловський,
віце-президент НАН України, академік НАН України

Створення винаходу — процес творчий, добровільний, який не визнає адміністративного тиску і примусу.

І те, чи заохочено вченого створювати новий, невідомий світові пристрій, спосіб, речовину, а в результаті розвивати технологічний потенціал і економіку країни, є показником, на якому рівні у цій державі перебувають умови для винахідництва, та наскільки запотребовані результати цієї діяльності.

При цьому у створенні і впровадженні нововведень визначальними є дві групи факторів:

- наявність у державі інноваційних механізмів, що сприяють впровадженню, орієнтація промислової стратегії на нові технології, виробництво наукомісткої продукції;
- наскільки закон, економічні умови, інформаційні ресурси допомагають авторам створювати нове, стимулюють винахідницьку діяльність.

Зупинимось бідьш детально на питаннях, безпосередньо пов'язаних з винахідницькою діяльністю в Україні, відзначивши лише деякі аспекти підтримки інновацій.

Що стосується механізмів підтримки інноваційної діяльності, то неабияке значення для науково-технологічного розвитку економіки має ухвалення Верховною Радою України у 2002 і 2003 роках Законів України "Про інноваційну діяльність" та "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні". Законом "Про інноваційну діяльність" запроваджуються податкові і митні пільги для інноваційних проектів, які пройшли експертизу та реєстрацію, а також передбачається створення системи фінансово-кредитних установ для здійснення підтримки інновацій.

Законом "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" визначено стратегічні (на 2003 — 2013 р.р.) і середньострокові напрямки інноваційної діяльності, механізм формування і утвердження пріоритетів.

Серед дієздатних сьогодні елементів інноваційної інфраструктури хочу відзначити роботу технологічних парків, для проектів яких законом встановлено пільговий податковий режим. В Україні на тепер створено 8 таких технопарків, з яких 7 — за участі інститутів НАН України.

* Виступ на V Регіональному семінарі для вчених та спеціалістів країн СНД з питань охорони інтелектуальної власності "Підтримка винахідницької та інноваційної діяльності", м. Київ, 20 травня 2003 р.



СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

Так, технопарками "Інститут електророзварювання ім. Є.О. Патона", "Інститут монокристалів", "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і сенсорна техніка" і "Вуглемаш" під час виконання 64 проектів передбачається випустити продукції на суму понад 5,5 млрд. грн. За період функціонування (з 2000 р.) технопарками реалізовано близько 60 видів інноваційної продукції на суму майже 300 млн. грн., у тому числі експортовано продукції на 100 млн. грн.

Основною метою наведених, а також інших законодавчих актів, які передбачається прийняти, є спроба змінити наявний ресурсовитратний механізм економіки, сировинну орієнтацію експорту країни.

Державна підтримка винахідництва до 1991 р.

Переходячи до аналізу власне винахідницької діяльності, слід навести деякі статистичні дані. У 80-х роках щорічно в Україні подавалося 32 — 38 тис. заявок на винаходи, у тому числі в Національній академії наук України — 3,5 — 4,3 тисячі. Загальне число винахідників і раціоналізаторів сягало мільйона осіб. У міністерствах, відомствах, академіях наук, навчальних закладах, на підприємствах працювали підрозділи з патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи. При цьому патентні підрозділи були віднесені до основних відділів (у НАН України — прирівняно до наукових відділів) з оплатою праці патентознавців на рівні провідних спеціалістів апаратів міністерства, відповідної установи або підприємства.

Існувала система державної підтримки патентування в іноземних державах. Зокрема, інститути НАН

України мали десятки патентів у США, Японії, країнах Європи, а з деяких напрямків, як, наприклад, зварювання і матеріалознавство, установи Академії мали переважний пакет винаходів у світі.

Мала місце прозора система стиmulювання винахідника. Так, відповідно до документів, затверджених Радою Міністрів, Держкомвинахідництва СРСР у 1973 — 1974 роках, авторам виплачувалася одноразова винагорода під час видачі авторського посвідчення. У разі використання винаходів розмір винагороди становив до 2 % від суми економії, але не більше 20 тис. руб., що на той час було вельми значною сумою, і до 3% сум, отриманих від продажу ліцензій.

Регламентованою була і виплата винагороди у разі використання раціоналізаторської пропозиції.

За забезпеченістю патентною інформацією Україна (та й інші республіки СРСР) перебувала на рівні провідних країн світу, а можливості доступу винахідника до патентної інформації в регіонах через 17 регіональних Центрів науково-технічної інформації значно перевищували аналогічні можливості винахідника "з периферії" за кордоном.

Діяла фінансована за рахунок бюджету система підготовки патентознавців у Центральному інституті підвищення кваліфікації та його філіях з патентно-ліцензійної діяльності, через яку пройшли всі керівники патентних підрозділів Академії наук, а також більшість фахівців, кваліфікованих в Україні на цей час як патентні повірені.

Зазначимо, що в останньому документі часів СРСР стосовно інтелектуальної власності — Законі "Про винаходи", прийнятому в пері-



од початку ринкових реформ 1991 р., питання щодо стимулювання винахідника стояли на першому місці. Зокрема, винагорода винахідника мала становити не менше 15 % прибутку (доходу) патентовласника. У разі продажу ліцензії сума винагороди становила не менше 20 %. Якщо корисний ефект винаходу не виражався в доході, авторові слід було виплачувати не менше 2 % від частки собівартості продукції, що припадає на даний винахід. У разі продажу винаходу за кордон винагорода могла виплачуватися в іноземній валюті. Законом передбачалися й інші стимули.

Проблеми винахідництва на сучасному етапі

Що ж ми маємо тепер? Сьогодні винахідників і раціоналізаторів в Україні налічується лише 47 тис., що майже у 20 разів менше, ніж 1991 р. Щорічно подаються заявки на 7 — 8 тис. винаходів. У НАН України — чисельність поданих заявок становить близько 500 на рік.

Слід зауважити, що такий спад лише частково можна пов'язувати із загальною економічною кризою. Значною мірою це було викликано недосконалістю нормативно-правової бази й істотними недоліками в організації державної системи охорони інтелектуальної власності.

Ситуація почала поліпшуватися з прийняттям Указу Президента України "Про заходи для охорони інтелектуальної власності" 1991 р., а також з реорганізацією 2000 — 2001 .р.р. Патентного відомства і приходу до його керівництва нових фахівців.

Однак *чинні Закони України* "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки" дотепер *не пе-*

редбачають необхідного захисту працівників — авторів об'єктів промислової власності, в тому числі порядку виплати і розміру винагороди за створення і використання винаходу. Ці закони визначають, що лише після створення винаходу роботодавець зобов'язаний укласти з автором договір про розмір і умови виплати йому винагороди відповідно до економічної вартісності винаходу. Отже, створюючи винахід, автор не знає, яку і на яких умовах він матиме винагороду, що негативно позначається на винахідницькій активності.

Подібна ситуація різко контрастує з досвідом провідних іноземних країн, де (як, приміром, у США) законом встановлено, що працівники державних лабораторій повинні одержувати не менше 15 % доходу від використання винаходу. Що ж до приватного сектору, то розміри винагороди визначаються судовими прецедентами.

Важливими також є встановлення санкцій за несвоєчасну виплату винагороди винахідникові і нормативне закріплення порядку його виплати.

Ще одна *проблема — забезпечення патентною інформацією*. З 1992 р. до регіонів України не надходить сучасна патентна інформація, зокрема, видання "Винаходи країн світу", яке було основним джерелом інформації для винахідників та вчених. Це унеможлиблює здійснення на необхідному рівні патентних досліджень згідно з прийнятими 1997 р. Державними стандартами, проведення пошуку на патентну чистоту, а також вкрай ускладнює наукомісткий експорт.

Гальмом ефективної інноваційної діяльності в Україні були тривалі



СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

терміни (до 4 — 5 р.р.) проведення експертизи заявок на винаходи та видачі патентів з терміном дії 20 років.

Особливістю України є ще й те, що тут видається до 80 % так званих *деклараційних 6-річних патентів* без проведення експертизи на світову новизну. Такі патенти *не забезпечують необхідного захисту* винаходів, і під такі патенти неможливо залучати інвестиції.

Фахівці знають, що у 1993 р. видачу таких патентів було запроваджено як тимчасовий захід до створення в Україні відповідної патентно-інформаційної бази. Але з плином часу цей тимчасовий захід став "постійною величиною", як і багато чого в нашій країні, ускладнюючи відбір дійсно реальних, інвестиційно привабливих винаходів.

Не менш важлива *проблема — ліквідація патентних відділів* у міністерствах науково-технічного профілю. Практично їх не залишилося ні на підприємствах, ні у галузевих науково-дослідних інститутах. Відомча система підтримки винахідницької діяльності та відповідні патентні підрозділи в наукових установах, окрім НАН України, збереглися лише в Українській академії аграрних наук і системі Міноборони України.

При цьому — патентні підрозділи, які існують сьогодні на підприємствах і в установах, діють на підставі нормативних документів, прийнятих ще в СРСР 1985 р. і не приведених у відповідність до вимог законодавства України. Оплата праці працівників патентних підрозділів бюджетних організацій тепер є значно меншою супроти 1991 р.

З огляду на це Національна академія наук України не раз звертала увагу на необхідність прийняття но-

вого положення про підрозділ міністерства, інших органів виконавчої влади з питань інтелектуальної власності, нового типового положення про патентний підрозділ установи, а також змін щодо оплати праці працівників патентних підрозділів. Пропонувалося заслухати це питання, а також питання про забезпечення патентною інформацією, на Міжвідомчій раді з питань інтелектуальної власності при Кабінеті Міністрів України.

Відзначимо, що ще у 1998 р. заходами щодо реалізації програми діяльності Кабінету Міністрів України було передбачено прийняття положення про патентний підрозділ міністерства. Уже після реорганізації Патентного відомства — Держдепартаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було підготовлено і передано до Кабінету Міністрів України нову редакцію даної постанови. Однак і дотепер її не прийнято.

Ситуація ускладнюється і *відсутністю валютних коштів для патентування українських винаходів за кордоном*, що є суттєвою перешкодою інноваційній діяльності в Україні і зростанню відповідного експорту.

Наведені проблеми знайшли відображення в **Указі Президента України "Про заходи для охорони інтелектуальної власності"** 2001 р.

Так, Указом передбачалося створення в Україні Патентної бібліотеки з регіональними підрозділами. Було поставлено завдання — прискорити розгляд заявок на винаходи до рівня, наявного в європейських країнах. Мали бути розробленими і впровадженими механізми державної підтримки патентування українських винаходів за кордоном, держзамовлення на підготовку фахівців



сфери інтелектуальної власності і чимало іншого.

Позитивним наслідком цього Указу є скорочення термінів видачі патентів на винаходи Держдепартаментом інтелектуальної власності.

На жаль, інші положення Указу не виконано. Насамперед це стосується Патентної бібліотеки, Постанову про створення якої було прийнято ще в серпні 2002 р., однак дотепер вона залишається нереалізованою.

Ще одне питання, яке безпосередньо впливає на винахідницьку і творчу активність, — *проблема комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, створюваних за рахунок бюджетних коштів* при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також визначення правовласника цих об'єктів.

Зауважимо, що до 1991 р. питання щодо правовласника взагалі не виникало. Охоронні документи на винаходи, створені за рахунок бюджетних коштів, видавалися науковим установам, які і укладали ліцензійні договори на їх використання. Не розв'язаною на той час проблемою було залучення нових технічних рішень до господарського обігу, що здійснювалося в плановому порядку для незначної частини винаходів, пов'язаних передусім з військово-промисловим комплексом.

У 90-х роках для робіт, що фінансуються міністерствами України, характерним стало включення у договори умов, за якими власником наукових результатів є міністерства. Подібне найширше застосовувалося при фінансуванні декількох тисяч проектів державних науково-технічних програм, а також проектів Фонду фундаментальних досліджень.

Водночас зазначені міністерства не здійснювали патентування винаходів як в Україні, так і за кордоном, не проводили відповідних кон'юнктурних досліджень, не виконували програм щодо впровадження наукових результатів. Вказані об'єкти інтелектуальної власності не відображалися в балансі міністерств. Не було укладено відповідних договорів з авторами цих наукових результатів про виплату винагороди за їхнього подальшого використання.

Слід зазначити, що ще 1995 р. в НАН України з урахуванням досвіду США і європейських країн було підготовлено концепцію проекту нормативного акта про права на об'єкти інтелектуальної власності, створювані за рахунок бюджетних коштів. Проте лише 2003 р. (через 8 років) з ініціативи нового керівництва Державного департаменту інтелектуальної власності почав розроблятися *проект Закону України "Про особливості залучення до цивільного обігу об'єктів інтелектуальної власності, що створюються з використанням коштів державного і/або місцевого бюджету, державних фондів цільового призначення"*, у підготовці якого також беруть участь спеціалісти нашої академії.

Принциповими положеннями цього проекту є такі.

Перше — держава набуває права на об'єкти інтелектуальної власності лише у разі, якщо вони належать до сфери національної безпеки й оборони, а також, якщо держава в повному обсязі бере на себе фінансування зі створення об'єкта інтелектуальної власності, доведення його до промислового використання і реалізації готової продукції. Права на інші об'єкти закріплюються за організаціями-виконавцями НДДКР.



СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

Варто наголосити, що аналогічні положення наведено й у Концепції державної політики щодо залучення до господарського обігу результатів науково-технічної діяльності, створених за рахунок коштів федерального бюджету, яка схвалена Міжвідомчою комісією з питань охорони і використання об'єктів промислової власності Росії.

Друге — суб'єктами прав, котрі виступають від імені держави, є замовники — органи державної влади, академії наук України, що фінансують проведення НДДКР.

Третє — придбання прав на об'єкти інтелектуальної власності здійснюється на підставі договорів, які укладаються замовниками робіт з інститутами, а також іншими організаціями-виконавцями, і з авторами з визначенням розміру і порядку виплати авторам винагороди. При цьому на сторону — власника прав покладаються видатки на одержання охоронних документів і підтримку їхньої чинності.

Четверте — передбачається, що авторові має виплачуватися не менше 15 % прибутку (доходу) від використання винаходу та від ліцензійних платежів. Стимулювання передбачається і для осіб, котрі зробили істотний внесок для підтримки створення об'єкта інтелектуальної власності і його використання.

Проектом пропонується також введення системи податкових пільг при використанні об'єктів інтелектуальної власності, які створюються за рахунок бюджетних коштів.

З урахуванням досвіду Росії відзначено, що в разі, якщо у встановлений термін замовником не буде подано заявку на одержання охоронного документа, таке право пе-

реходить до організації-виконавця НДДКР.

Зазначимо також, що недостатньо закріпити за органом державної влади права на ті чи інші об'єкти. Закріплення прав має супроводжуватись ефективною процедурою видачі виключних і простих ліцензій, формуванням доступного банку даних інновацій, які пропонуються для впровадження, відповідальністю відомств за ефективне використання результатів НДДКР.

Стосовно цих питань є вельми цікавим досвід США, де спеціальне законодавство, яке регламентує права відомств на результати НДДКР, створених за державними контрактами, а також їхню роль в комерціалізації нововведень, існує вже десятки років.

Досвід винахідницької діяльності в НАН України

Організація діяльності з охорони і використання об'єктів інтелектуальної власності здійснюється установами НАН України безпосередньо в особі їхніх директорів або заступників директорів через патентні підрозділи інститутів. На тепер в Академії наук працює близько 170 патентознавців у 70 патентних відділах, секторах або групах.

Патентні підрозділи допомагають винахідникам готувати заявки на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, здійснюють разом з винахідниками пошук на новизну, готують звіти, ведуть роботу з підтримки чинності охоронних документів.

Роль таких підрозділів важко переоцінити, тому що саме кваліфікація патентознавця допомагає виробити формулу винаходу, від якості



якої залежить надійність його правової охорони.

Згідно зі встановленим в НАН України порядком, керівник патентного підрозділу повинен входити до складу вченої ради інституту. Патентні підрозділи підпорядковуються безпосередньо директорові установи.

З огляду на постійні зміни в умовах оплати праці працівників бюджетної сфери, погіршення оплати праці патентознавців ми в Академії наук намагалися зберегти відповідні умови оплати для патентних підрозділів. Так, якщо патентний підрозділ виконує науково-технічну роботу за затвердженим планом НДР, або, якщо патентний підрозділ створено у складі науково-дослідного або іншого відділу, який виконує наукову, науково-технічну, науково-організаційну роботу, то посадові оклади патентних працівників встановлюються на рівні науковців, фахівців науково-дослідних підрозділів інститутів.

Що стосується питання — чи дає робота патентознавця право на наукову пенсію, у Постанові Президії НАН України “Про результати винахідницької діяльності в Академії наук” від 25 квітня 2003 р. звернено увагу, що діяльність патентознавця, котрий працює відповідно до тематичних планів НДР, є науково-технічною, і у разі, якщо він займає посаду, яка дає право на наукову пенсію, то, відповідно, він таке право і має.

Відзначимо, однак, що врегулювання оплати праці працівників патентних підрозділів у бюджетній сфері, а також їхнього статусу при призначенні пенсійного забезпечення, в цілому можливе у разі прийняття

відповідних документів Кабінетом Міністрів України.

Важливим напрямком патентно-винахідницької діяльності є проведення *патентних досліджень*, що регламентується спеціальним положенням, прийнятим в НАН України. Так, у разі прийняття звітів за завершеними науково-дослідними роботами, а також відкриття нових наукових тем, необхідно подавати довідку про проведення відповідних патентних досліджень.

Скажімо, у 2002 р. установами Академії наук, розташованими переважно в Києві, проведено 199 патентних досліджень. Перешкодою для їхнього проведення в регіонах є відсутність відповідної патентної інформації, про що вже йшлося.

Починаючи з 2001 р., в установах Академії наук, нарешті, з’явилася тенденція до збільшення кількості поданих заявок і одержаних патентів. У 2002 р. було подано 546 заявок на винаходи, отримано 532 патенти. На нашу думку, це пов’язано як зі стабілізацією фінансування наукових досліджень, загальними позитивними змінами в економіці, так і, не в останню чергу, зі зменшенням термінів розгляду заявок на винаходи.

У 2002 р. інститутами Академії наук укладено числом 91 *ліцензійних договорів*, угод, контрактів на використання об’єктів інтелектуальної власності, серед яких 62 — з вітчизняними установами і підприємствами, 9 — з установами і підприємствами Російської Федерації і 19 — з фірмами інших держав.

Водночас загальна чисельність контрактів на проведення науково-дослідних робіт і впровадження результатів досліджень, укладених інститутами НАН України, становить



СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

3400, з яких 385 — з організаціями зарубіжних країн.

Помітну різницю між загальною кількістю контрактів і ліцензійними договорами обумовлено тим, що більшість робіт виконується за традиційними схемами передачі науково-технічної продукції, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. На заводі укладанню ліцензійних договорів стає те, що фінансування таких угод має здійснюватися українськими підприємствами за рахунок чистого прибутку, який зазвичай у них відсутній, а також бракує коштів на закордонне патентування.

У зв'язку з цим варто зазначити, що розширенню ліцензійної діяльності сприяло б установлення порядку, за яким підприємство, зважаючи на наявні фінансові можливості, мало б вибір: оплачувати вартість ліцензій із зарахуванням витрат на собівартість продукції. Або, як це встановлено тепер, фінансувати їхне придбання з чистого прибутку, при цьому одержуючи суттєві податкові пільги з огляду на амортизацію нематеріальних активів.

Щорічно результати винахідницької діяльності в Академії аналізуються за понад 15 показниками. Підсумкам діяльності зі створення, охорони і використання об'єктів інтелектуальної власності присвячується спеціальний розділ річного звіту Академії наук.

Для оцінки ефективності винахідницької діяльності неабияке значення в НАН України надається *Конкурсам на досягнення найкращих показників у винахідницькій, патентно-ліцензійній роботі*, які проводяться ще із середини 80-их років. Комісія Президії НАН України з винахідницької діяльності оцінює

кількість поданих заявок на об'єкти промислової власності в Україні та інших країнах, отриманих охоронних документів; ліцензійних, авторських, а також інших договорів на передачу технологій; проведення патентних досліджень; число патентів, чинність яких підтримується, тощо.

При цьому кількісні показники співвідносяться з кількістю наукових та інженерних працівників наукової установи. Підсумки підбиваються по кожній науковій ділянці. Визначаються призові місця з виплатою грошових премій.

Окрім того, щорічно 10-м винахідникам Академії, котрі зробили значний внесок у створення винаходів і їхнє впровадження, надається звання "Винахідник року Національної академії наук України" з врученням диплома і грошової премії.

В Україні Міністерством освіти і науки України, Державним департаментом інтелектуальної власності вже три роки поспіль проводиться конкурс "Винахід року", у якому беруть участь чимало підприємств і організацій, що безумовно сприяє розвитку винахідництва.

Як уже зазначалося, істотним практичним питанням залишається те, *яка частка доходу від використання винаходу має надходити винахідникові*.

Розподіл винагороди в інститутах Академії визначається колективними договорами, або відсотки, які виплачуються авторіві, вказується в договорі з винахідником.

Так, у Фізико-технологічному інституті металів і сплавів НАН України винахідникові має виплачуватися 25 % від суми надходжень до 100 тис. грн. і 15 % від суми понад 500 тис. грн. В Інституті проблем матеріалознавства сума винагороди



становить 20 — 25 % доходу від використання винаходу.

В Інституті колоїдної хімії і хімії води НАН України ще 1992 р. у колективний договір було внесено норми, які регламентують відносини адміністрації і винахідників. Відповідно до договору, винахідник має одержувати не менше 50% доходів від реалізації винаходу. Як приклад можна навести продаж інститутом ліцензії "Спосіб регенерації катіоніту" інженерно-виробничому підприємству "ЕРГ" у м. П'ятигорську Російської Федерації. Авторами — винахідниками отримано 70% винагороди від суми договору.

Водночас патентознавці Академії неодноразово звертали увагу на важливість встановлення державних гарантій у питаннях порядку виплати винагороди і визначення мінімальних сум, які виплачуються авторам, на законодавчому рівні.

Що стосується сум, одержуваних інститутами за ліцензійними договорами, то вони визначаються конкретними умовами угоди. Можна навести приклад ліцензійних договорів на виробництво лікарських препаратів, що укладаються Інститутом біохімії НАН України, де сума роялті становить 10 % доходу, отриманого від реалізації медпрепаратів.

Інститути НАН України і їхні патентні служби традиційно мають неабиякий досвід подачі заявок на винаходи. Такі великі установи, як Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інститут проблем матеріалознавства, Інститут надтвердих матеріалів, яким ще з часів СРСР надано право виходу на зовнішній ринок, мають також значний досвід зовнішньоекономічної діяльності.

Водночас нові умови господарювання в 90-х роках гостро поставили *проблему професійного юридичного консалтингу* у сфері трансферу технологій та захисту прав інтелектуальної власності.

З огляду на це, 1996 р. в НАН України було створено *Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України* як спеціалізовану установу Академії наук, на яку, крім проведення наукових досліджень, було покладено адміністративну підтримку діяльності патентних підрозділів інститутів, юридичну і патентну підтримку використання об'єктів інтелектуальної власності.

Будь-який співробітник Академії може звернутися до цього Центру, де фахівці юридичного, патентного відділів, відділу економіки інтелектуальної власності безплатно дадуть консультації з усіх питань щодо створення і комерціалізації результатів досліджень, в тому числі: одержання охоронних документів; укладання договорів з авторами, ліцензійних та інших договорів на передачу технологій; створення венчурних підприємств на основі об'єктів інтелектуальної власності тощо.

Центр є експертною організацією, яка, відповідно до Законів України "Про наукову, науково-технічну експертизу", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", проводить експертизи з оцінки вартості прав інтелектуальної власності, внесених до статутних фондів підприємств українськими і закордонними інвесторами. У цих питаннях Центром накопичено значний досвід.

Важливим напрямком діяльності Центру є судовий захист прав інтелектуальної власності. Зокрема, Центром вперше в Україні створено пре-



СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

цедент із захисту авторського права в мережі Інтернет.

Досвід роботи Центру свідчить, що успіх угоди про трансфер технологій чи інвестиційного проекту здебільшого визначається їхнім професіональним супроводом, яким є робота як юриста, патентознавця, так і економіста — оцінювача, фахівця з бухгалтерського обліку.

Видається важливим створення таких підрозділів у міністерствах, відомствах, галузевих академіях наук.

У висновку хотілося б зацентувати, що розв'язання проблем винахідництва, про які йшлося, сьогодні виходить на рівень державних пріоритетів. У посланні Президента України до Верховної Ради України 2003 року активізації творчої діяльності, винахідництву було приділено особливу увагу.

Так, *Президент України відзначає, що "незацікавленість вітчизняних авторів у винахідництві, розвиток чорного ринку винаходів спричинено відсутністю законодавчо встановлених стимулів, які б захочували до розробки пріоритетних технологій та їх впровадження у виробництво". Відсутня система безкоштовного одержання патентної інформації. Брак коштів для патентування винаходів за кордоном одразу ставить українську сторону в не вигідне становище на переговорах.*

Для підвищення ефективності патентування вітчизняних досягнень *Президент доручив Урядові, Верховній Раді України здійснити заходи із забезпечення видачі надійних охоронних документів, для чого необхідно "якнайшвидше вирішити питання переходу України на видачу повноцінних 20-річних патентів з проведенням експертизи по суті і*

припинення видачі так званих коротких або деклараційних патентів, які не сприймаються серйозно ані інвесторами, ані закордонними партнерами з наукової та виробничої кооперації".

Також поставлено завдання щодо забезпечення всіх регіонів України патентною інформацією закордонних країн, насамперед з пріоритетних напрямків технологічного розвитку. Президент просить прискорити ухвалення Верховною Радою України Закону України "Про трансфер технологій".

Як на нас, вирішення цих питань, а також підняття статусу патентних підрозділів, врегулювання питань комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, створюваних за рахунок бюджетних коштів, дасть змогу перейти в Україні на новий рівень винахідництва і впровадження нововведень.

Зі свого боку Національна академія наук України прикладе максимум зусиль для підтримки і опрацювання проектів відповідних нормативних актів і для їхнього якнайшвидшого ухвалення. ♦



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В НОВОМУ ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

О. Підпригора,

провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності, доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України

Новий Цивільний Кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р., — епохальне явище в історії незалежної України. Але завданням цієї статті є не загальний науково-теоретичний аналіз Кодексу, а лише аналіз глави 39 "Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок". Отже, відразу слід уточнити, що саме охоплюється поняттям "право промислової власності". За загальноживаною практикою, право промислової власності — це сукупність правових норм, які мають на меті охорону науково-технічних досягнень, що стосуються промисловості та інших різновидів господарювання.

За Паризькою конвенцією 1883 р., до промислової власності належать творчі результати (крім об'єктів авторського права): патенти, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки тощо (Ст. 4) [1]. Конвенція про створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Ст. 2 п. VIII) до промислової власності зачисляє винаходи в усіх галузях людської діяльності, наукові відкриття, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і комерційні позначення, а також захист проти недобросовісної конкуренції, інші права, що сто-

суються інтелектуальної діяльності у виробничій чи науковій сфері [2].

Російські дослідники проблем права інтелектуальної власності з групи об'єктів промислової власності виокремили засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і послуг. До цієї групи вони зачислили фірмові найменування (комерційне найменування), знаки для товарів і послуг (торговельну марку) та географічні зазначення.

Цивільний Кодекс України не дотримується цього поділу. У ньому в окрему групу виділено винаходи, корисні моделі і промислові зразки (глава 39). Останні об'єкти прийнято зачисляти до промислової власності; кожний з них складає окрему главу: композиції інтегральних мікросхем — глава 40; раціоналізаторські пропозиції — глава 41; сорти рослин, породи тварин — глава 42; комерційне найменування — глава 43; торговельна марка — глава 44; географічне зазначення — глава 45; комерційна таємниця — глава 46.

На нашу думку, поняттям "право промислової власності" охоплюється право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, композиції інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції. Сорти рослин, породи



КОМЕНТАР

тварин за своїм правовим режимом прирівняно до об'єктів промислової власності. (До цієї самої групи умовно можна віднести комерційну таємницю). Торговельна марка, їхні комерційні найменування та географічні зазначення становлять групу, яку прийнято називати засобами індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і послуг.

Глава 39 Кодексу складається з 12 Статей. Для порівняння — чинний Цивільний Кодекс Української РСР цим об'єктам присвятив 7 Статей. За сучасним законодавством України про інтелектуальну власність згадані об'єкти охороняються двома Законами: "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [3] і "Про охорону прав на промислові зразки" [4]. Перший містить 38 Статей, другий — 30 Статей. Проте слід відзначити, що закон про промислові зразки майже повністю повторює закон про винаходи і корисні моделі. І все ж, видається, що ЦК охороні прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки приділив занадто мало уваги. 39-а глава має певні прогалини саме з питань цивільно-правової охорони права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Але спочатку про позитивні характеристики вказаної глави та принципову позицію ЦК до зазначених об'єктів права промислової власності. До речі, слід зауважити, що ЦК не знає такого терміна як "право промислової власності", бо воно поглинається поняттям "право інтелектуальної власності". Проте вживання терміна "право промислової власності" чи просто "промислова власність" аж ніяк не суперечить позиції ЦК, і, гадаємо, що в спеціаль-

ній літературі термін "промислова власність" буде вживатися й надалі.

Найбільшим достоїнством ЦК є те, що він містить у собі окрему 4-ту книгу "Право інтелектуальної власності", а в ній є глава 39 "Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок". У цій главі викладено принципову позицію ЦК щодо зазначених об'єктів, засади їхньої правової охорони та інші принципи цього субінституту. Це один з кількох субінститутів інституту ЦК "Право промислової власності". Безперечно, цей субінститут, як і інститут в цілому, буде успішно розвиватися і знайде свій розвиток передусім у Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та в Законі "Про охорону прав на промислові зразки", які буде приведено у відповідність до ЦК. Але, як на нас, було б краще прийняти один Закон України "Про правову охорону прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки" ("Про охорону прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки").

Другим вагомим позитивом глави 39 є проголошення ЦК права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Згадувані закони про винаходи, корисні моделі, промислові зразки проголошували просто право власності на ці об'єкти. Законодавець вирішив відокремити право власності на такі об'єкти, визначивши для них право інтелектуальної власності. Це набагато краще, ніж виключне право на використання чи просто "виключне право", оскільки творці об'єктів промислової власності ніяк не могли збагнути, в чому воно полягає.



Ще однією позитивною якістю глави 39, як і 4-ої книги в цілому, є проголошення винаходів, корисних моделей і промислових зразків товаром. Це не новела ЦК. Зазначені об'єкти промислової власності уже було проголошено товаром патентними законами України. Але добре те, що ЦК відтворив цю позицію і навіть посилив її. Винахідник чи автор промислового зразка як власники винаходів, корисних моделей, промислових зразків мають право володіти, користуватися і розпоряджатися ними на свій розсуд у межах закону. ЦК лише застерігає, аби це не зашкодило інтересам інших осіб.

За загальним правилом, первинними суб'єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки визнаються творці цих об'єктів. Проте, проголошення цих об'єктів товаром означає, що цей товар має вільно обертатися в цивільному обігу, і, отже, суб'єктом цього права може стати будь-яка фізична або юридична особа, до яких це право може перейти за законом чи договором.

Так само позитивом глави 39 ЦК слід визнати її відповідність умовам міжнародно-правових стандартів. У цілому норми цієї глави відповідають міжнародним угодам, членом яких є Україна. Це полегшить Україні співробітництво із зарубіжними країнами у науково-технічній сфері. Водночас ЦК не відмовився від своїх національних традицій, наукових досягнень, здобутих вітчизняними вченими та правозастосовною практикою.

У ЦК більш чітко, ніж у патентних законах, визначено поділ майнових прав інтелектуальної власності на особисті немайнові і майнові. У

Ст. 423 вичерпно вказано, які саме права визнаються як особисті немайнові.

Основним майновим правом, як уже відзначалося, ЦК визнав право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Крім цього, ЦК наділяє суб'єктів права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки низкою інших майнових прав, які в цілому охоплюються поняттям права володіння, користування і розпорядження.

Основною відмінністю права інтелектуальної власності на зазначені об'єкти від речового права власності є часовий характер права інтелектуальної власності. Якщо право власності на речі жодним терміном не обмежено, то право інтелектуальної власності має свою чинність лише протягом терміну, визначеного ЦК і законом.

Свої специфічні особливості має і захист права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, який принципово відрізняється від способів захисту права власності на речі.

Главі 39 ЦК притаманні, безперечно, й інші позитиви, які буде досліджено в монографіях, дисертаціях та наукових статтях відповідно до їхніх значущості і вартості.

Однак, як на нас, субінститут права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки ЦК не позбавлено окремих істотних недоліків, прогалин, суперечливих положень тощо.

Основним недоліком глави 39 і ЦК в цілому є те, що законодавець не зміг повною мірою здолати традиційне визнання роботодавця суб'єктом права інтелектуальної власності



КОМЕНТАР

на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. ЦК зробив певний поступ у цьому напрямі, та лише на півкроку. Йдеться про те, що за чинним патентним законодавством України право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, створені у зв'язку з виконанням трудового договору, визнавалося винятково за роботодавцем. ЦК відступив від цього принципу і встановив спільне право інтелектуальної власності творця і роботодавця на об'єкт, створений у зв'язку, з виконанням трудового договору. "Спільне" слід розуміти не як співавторство, а як право спільної інтелектуальної власності на цей об'єкт. Це має значення, оскільки правові режими об'єкта промислової власності, створеного внаслідок співавторства, і об'єкта, створеного у зв'язку з виконанням трудового договору, — різні. Отже, творця і роботодавця слід визнавати як співвласників об'єкта промислової власності, а не співавторів.

На нашу думку, найкращим і найбільш послідовним розв'язанням цієї проблеми було б визнання права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, в будь-якому разі за творцем. Роботодавцю варто надавати лише право використання цього об'єкта протягом встановленого законом часу. Таке розв'язання проблеми поставило б творця у становище, якого він заслуговує. Адже навіть висока платня не може компенсувати внесок творця у створення того чи іншого об'єкта права інтелектуальної власності.

Слід визнати помилковим визначення в ЦК об'єктів винаходів і корисних моделей. Якщо зважати на

зміст Статей 459 і 460, то виходить, що між об'єктами винаходів і об'єктами корисних моделей жодної різниці немає. Але ж насправді це не так. Видається, що Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" точніше визначав ці об'єкти. За законодавством країн, які визнають право на корисну модель (ФРН, Іспанія, Італія, Японія та інші), корисна модель, — це таке технічне рішення, яке стосується конструктивного виконання промислового виробу, а також його складових [5]. За Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); спосіб; застосування раніше відомого продукту за новим призначенням (Ст. 6 ч. 2 Закону). Об'єктом корисної моделі Закон визнає конструктивне виконання пристрою. Наведені норми можна пояснити таким чином. Якщо промисловий зразок — це зовнішня форма промислового виробу, то конструктивне виконання пристрою (корисна модель) — його внутрішня побудова, розташування та взаємозв'язок окремих елементів пристрою.

Корисна модель стосується лише пристрою. Згідно з ЦК, об'єктом винаходу є продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (Ст. 459 ч. 2); об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (Ст. 460 ч. 2 ЦК). Фактично ці дві Статті ЦК (459 і 460), окрім назви об'єктів, нічим іншим не відрізняються. Навіть якщо законодавець вибрав іншу позицію стосовно виз-



начення об'єкта корисної моделі, то і в такому разі слід було підкреслити відмінність між цими поняттями. За такого викладу цих понять незрозуміло, для чого взагалі введено поняття корисної моделі, якщо воно повністю поглинається поняттям об'єкта винаходу. Такі визначення об'єктів винаходу і корисної моделі будуть вносити плутанину у разі застосування цих Статей Цивільного Кодексу.

Невиправданим, недоцільним і необґрунтованим є поділ майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки на виключні і невиключні. На якій науково-теоретичній чи практичній підставі право дозволяти використання зазначених об'єктів іншим особам (надавати ліцензії) ЦК визнає виключним, а право на використання цих самих об'єктів самим суб'єктом цього права таким не визнає. Чому надавати ліцензію є виключним правом, адже право надавати субліцензію має і ліцензіат? Чому право самому використати винахід, корисну модель, промисловий зразок є невиключним, якщо, крім суб'єкта цього права, ніхто інший використовувати цей об'єкт не може? У Ст. 426 ЦК підкреслюється, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд. Частина 3 цієї самої Статті проголошує, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності. Постає резонне запитання: як може особа (суб'єкт права інтелектуальної

власності), яка не має виключного права на використання, передати це право іншій особі?

Видається вкрай нелогічним, що суб'єкт права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок має виключне право надавати ліцензію на використання зазначених об'єктів, але не має виключного права самому використовувати ці об'єкти, і навпаки. Проте така ситуація є можливою тоді, коли суб'єкт права інтелектуальної власності надає виключну ліцензію. При цьому він позбавляє себе права використовувати цей самий об'єкт. Та якщо він передає ліцензіату виключне право дозволяти використання об'єкта іншій особі, то, очевидно, він сам також таке право має.

Проте проблема полягає не тільки в тому, що майнові права інтелектуальної власності поділено на виключні і невиключні. Проблема і в тому, що ЦК визначив різний початок чинності цих прав. Згідно зі Статтею 465 ЦК "Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок" ч. 3, термін чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, які відраховуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку — (підкреслено автором — О.П.). Таким спмим є початок чинності прав на корисну модель і промисловий зразок. Просто майнові права (невиключні) на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їхньої державної реєстрації. Таким чином, початок перебігу майнових прав інтелектуальної влас-



КОМЕНТАР

ності на зазначені об'єкти, встановлений ЦК, різниться залежно від характеру цих прав — виключні вони чи невиключні (ч. I Ст. 465 ЦК).

Отже, виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (надавати ліцензії) та виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання, починають свій перебіг тоді, коли ще самого винаходу, корисної моделі, промислового зразка немає, заявка на них лише розглядається, і патент може бути виданим аж через 4 — 5 років від дати подання заявки [6]. Немає ще й самого суб'єкта права інтелектуальної власності, заявник ще не одержав патенту, а вже має право надавати дозвіл на використання і перешкоджати неправомірному використанню цих об'єктів іншими особами. А ці "інші особи", які неправомірно почали використовувати будь-який із зазначених об'єктів, можуть резонно запитати: "А ти хто такий, що маєш право мені забороняти?".

Водночас просто майнові права виникають з дня, що настає за днем державної реєстрації цих об'єктів. І таке рішення є найбільш правильним.

Отже, поділ майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки на виключні і невиключні є надуманим, не має під собою будь-якого правового підґрунтя і буде лише вносити плутанину у разі застосування цих норм.

Новелою ЦК є норма, за якою термін дії патенту на винахід встановлено лише на двадцять років, які відраховуються від дати подання за-

явки в установленому порядку до Установи. ЦК відмовився від інших патентів на винахід (маються на увазі деклараційні патенти). ЦК змінив також терміни чинності патентів на корисну модель і промисловий зразок. Термін чинності патенту на корисну модель — десять років від дати подання заявки в установленому порядку до Установи, а на промисловий зразок — 15 років від дати подання заявки в установленому порядку до Установи.

ЦК сприйняв позицію патентних законів щодо початку чинності патентів на зазначені об'єкти права інтелектуальної власності. А проте, таку позицію не можна визнати бездоганною. Чому майнові права на ці самі об'єкти набувають чинності від дати, яка є наступною за датою державної реєстрації цих об'єктів, а патент набуває чинності від дати подання заявки до Установи. Сам патент буде видано через 4 — 5 років, а він уже вважається чинним, для підтримання його чинності треба сплачувати встановлений збір. Знову складається досить парадоксальна ситуація, — винаходу ще немає, а патент на нього вже діє.

Відповідно до Ст. 32 ч. 2 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії, починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату цього збору має надійти до Установи не пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Без довідки про сплату зазначеного збору за підтримання чинності патенту його не буде видано.

Таким чином, термін дії патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок фактично скорочу-



ється на час розгляду заявки на ці об'єкти в Установі. Але за час розгляду заявки треба сплачувати встановлений збір за підтримання чинності патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Постає резонне запитання: на якій підставі ця законна ситуація анітрохи не стимулює працівників Установи на

оперативний розгляд заявки? Навряд чи така ситуація буде сприяти розвитку науково-технічної творчості. ♦

Література:

1. *Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. Том 1. Право интеллектуальной собственности.* — К., 1999. С. 153 — 183.
2. *Там само.* С. 289 — 305.
3. *Відомості Верховної Ради України, 2001, № 8, Ст. 37*
4. *Там само.*
5. *Сергеев А.П. Права интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Издание второе, переработанное и дополненное.* — М., 2001. С. 430.
6. *Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішні і зовнішні становище України 2001 р.* — К. 2002. С. 81.

Редакційна колегія журналу вітає колектив НДІ інтелектуальної власності АПрН України з другою річницею його створення. Бажаємо творчого натхнення і наукових досягнень!



Група співробітників інституту



ЯК ЗАХИСТИТИ ЕТИКЕТКУ

О. Дорошенко,
старший науковий співробітник, виконувач обов'язків керівника Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності

У практиці роботи судових експертів з питань інтелектуальної власності досить часто виникають ситуації, коли досліджуваний об'єкт одночасно належить до сфери дії кількох спеціальних законів. Як правило, це стосується такого специфічного об'єкта правової охорони, як етикетка.

За класичним визначенням, етикетка є одним з різновидів комбінованих товарних знаків. Справді, одним з її призначень є саме те, що становить основну функцію знака для товарів і послуг: відрізнити товари одного виробника від однорідних товарів інших виробників. Так чи інакше, етикетка використовується для **позначення (а, отже, — розрізнення) товару**, і в цьому полягає її суть як об'єкта, що підлягає охороні за Законом "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Зауважимо (це важливо для подальших міркувань), що основним охороноспроможним елементом етикетки є оригінальна назва, тобто, в широкому розумінні, — напис.

Якщо говорити про товарний знак як про результат творчої діяльності — інтелектуальний продукт, то, мабуть, будь-яка з відомих етикеток є взірцем творчого підходу до розроблення знаків. Це зрозуміло: товари з етикетками реалізуються здебільшого через роздрібну мережу, і оригінальна назва або приміт-

на картинка на упаковці часто-густо здатні вплинути на вибір покупця. Отож, дії виробника, який дбає про свій імідж, у разі просування на ринок нового товару досить прості: розробити етикетку, отримати свідоцтво на знак, організувати рекламну кампанію, визначити цінову політику, а надалі — відстежувати, щоб нікому не заманулося підробити його товар.

Ні для кого вже не секрет, що підробка відомих на ринку товарів є вельми прибутковою справою. Але масштаби цього "бізнесу" та вигадливість методів може оцінити не кожний.

Ми не будемо торкатися у цій публікації проблем, пов'язаних з підробкою власне товару, тобто контрафакцією, хоча вона також є одним з видів порушення права на товарний знак. Мова йтиме про інше порушення: підробку етикеток та упаковки. Суть цього порушення коротко описується в матеріалах ВОІВ [1]:

"9.208. *Замість того, щоб розробити своїми силами етикетку чи упаковку, які створюють для товару імідж його творця, підроблювач намагається скористатися репутацією конкурентоздатного товару, надавши своєму товару вигляд настільки подібний до нього, що на ринку виникає сплутування.*



9.209. *Часто підроблювач використовує товарний знак (в розумінні назви товару), який є подібним до ступеня сплутування з товарним знаком його конкурента. Якщо він таке робить, то порушує право на товарний знак".*

Закон "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", попри його невинні метаморфози, загалом передбачає досить дієві засоби захисту прав власників товарних знаків. Щоправда, часто-густо спроби суддів і правоохоронців осягнути та співставити норми цього Закону вводять їх у стан прострації, але для того й існує судова експертиза.

Згідно з пунктом 2 Статті 20 зазначеного Закону: *"Власник свідоцтва може (...) вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати"*.

Відтак зрозуміло, чому найчастіше питання, що ставиться перед судовим експертом під час розгляду справ про порушення прав власника свідоцтва, має стандартний зміст: чи є позначення, застосоване на упаковці товару виробника А (етикетка), схожим настільки, що його можна сплутати із зображенням знака для товарів і послуг за свідоцтвом №..., що належить виробнику Б?

За практикою, суд, отримавши ствердний висновок експерта, готовий ухвалити відповідне рішення. Здавалося б, інцидент вичерпано. І тут починається найцікавіше.

Із надр адвокатських портфелів виринає і лягає на стіл судді документ, який, на думку порушника, має негайно вибити землю з-під ніг власника товарного знака, а водночас і з-під ніг служителів Феміди.

Називається він "патент на промисловий зразок", і видано цей патент на ту саму етикетку, яка схожа на зареєстрований знак.

Слід зазначити, що такий поворот справи викликає справжню паніку у стані власників товарних знаків. Але чи є для неї причини?

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" (Стаття 5, пункт 2) визначає, що *"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"*.

Етикетка, яка зазвичай містить у собі малюнок, оригінальне розфарбування або їх поєднання, начебто підпадає під таке визначення. Втім, спробуємо поглянути на проблему з іншого боку.

У тому самому джерелі [1] читаємо:

"10.14. *Умова, яка полягає в тому, що зразок повинен застосовуватися до утилітарних виробів, щоб бути охоронюваним, є одним з основних питань, які відрізняють завдання охорони промислових зразків від завдань охорони авторських прав, оскільки остання стосується винятково естетичних творів. Умову по-різному викладено в різних законах. Типовий закон ВОІВ про промислові зразки (...) для країн, що розвиваються, охороняє промислові зразки, оскільки вони "можуть бути моделлю для виробу промислового або кустарного виробництва"*.

Тобто, згідно з міжнародною практикою, промисловий зразок являє собою естетичне або ергономічне рішення зовнішнього вигляду промислового виробу, що виконує **утилітарну (прикладну, вузько практичну) функцію**. На жаль, в українському



ЗАХИСТ ПРАВ

Законі ця вимога не акцентується, але це не означає, що наше законодавство має на увазі під промисловим зразком щось інше, ніж решта країн світу.

Етикетка, як було зазначено вище, виконує суто **інформаційну функцію, функцію позначення товару**, і не являє собою виріб, призначений для практичного використання споживачем. Людина споживає мінеральну воду, вино, сигарети, позначені етикетками, але аж ніяк не етикетки.

Проаналізуємо положення двох Законів, які стосуються використання відповідних об'єктів промислової власності.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Стаття 16, пункт 2) [2]:

"Використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вівісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот".

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" (Стаття 20, пункт 2) [3]:

"Використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка".

Пам'ятаючи, що обидва Закони зобов'язують власників охоронних документів добросовісно використовувати надані їм права, визначимо, що саме, з точки зору наведених норм, є використання цих об'єктів

у разі, якщо охоронний документ видано на етикетку.

Отже, використанням етикетки як товарного знака може бути **застосування її на товарах, для яких її зареєстровано, у рекламі тощо**. А використанням промислового зразка, об'єктом якого є етикетка, може бути **її виготовлення, пропонування для продажу, продаж, зберігання**, але в жодному разі не застосування для позначення товарів. І саме таким чином повинні використовувати свої права щодо охоронюваних об'єктів власники свідоцтва на товарний знак і, відповідно, патенту на промисловий зразок.

Висновок зрозумілий: **патент на промисловий зразок, об'єктом якого є етикетка, не надає його власнику право використовувати цю етикетку для позначення товарів**.

Таким чином, наявність такого патенту не є підставою для невизнання порушенням прав власника свідоцтва застосування на однорідних товарах етикетки, схожої на зареєстрований знак. Таке застосування регламентується винятково Законом "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Кількість прецедентів, однак, наводить на думку, що досліджувана проблема потребує певного законодавчого врегулювання. Якщо Закон "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" містить норму, згідно з якою позначення, що відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам, не реєструються як знаки, то в Закон "Про охорону прав на промислові зразки" адекватних положень не введено. Це цілком зрозуміло: законодавець не міг передбачити аж надто високого рівня винахідливості вітчизняних підроблювачів. Останнім часом цей рівень починає виривати через край: у практиці



автора траплялися випадки, коли підроблювачі чужої продукції отримували патенти на упаковку товару, на якій з неабиякою точністю скопійовано товарні знаки популярних фірм.

У виданні "Експертиза об'єктів інтелектуальної власності" [4] щодо цієї проблеми зазначено таке:

"Явочна система реєстрації промислового зразка дає можливість швидкого одержання охоронного документа і використання етикетки у виробничих цілях, маючи правовий захист для неї.

Користуючись цим, деякі недобросовісні виробники реєструють як промисловий зразок етикетки, які їм не належать...

Хотілося б мати більш злагоджені дії експертизи товарних знаків і експертизи промислових зразків, регламентовані законодавством і підзаконними актами, що припиняли б подібні випадки недобросовісної конкуренції товаровиробників".

Очевидно, найбільш радикальним засобом розв'язання проблеми було б пряме вилучення етикетки з числа об'єктів промислового зразка. Але це певним чином ущемляє інтереси розробників і виробників етикеток: їхні права інтелектуальної власності має бути захищено, а захист їх двома законами (про авторське право і про промислові зразки) надає надійну кумулятивну охорону.

Література:

1. *Основи інтелектуальної власності.* — К.: Юридичне видавництво "Ін Юре", 1999 р. — 578 с.
2. *Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689—XII зі змінами.*
3. *Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 23.12.1993 р. № 3770—XII зі змінами.*
4. *Тофіло А.В., Левічева О.Д. "Експертиза об'єктів промислової власності". Конспект лекцій для студентів спеціальності "інтелектуальна власність" К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2001 р. — 72 с.*



ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ НАЗВ ДОМЕНІВ В ІНТЕРНЕТІ

В. Дроб'язко,
завідувач відділу авторського і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності, кандидат філологічних наук

Однією з проблем, над дослідженням якої працює Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), є проблема забезпечення правової охорони назв доменів в Інтернеті.

Впродовж 1998 — 1999 рр. ВОІВ здійснила перший процес дослідження зазначеної проблеми, підсумком якого стала публікація 30 квітня 1999 р. доповіді "Управління назвами і адресами доменів в Інтернеті: питання інтелектуальної власності" (1). Доповідь містить рекомендаційні заходи, спрямовані на зменшення розбіжностей, наявних між системою інтелектуальної власності і системою назв доменів (DNS), а також на запобігання і врегулювання конфліктів між назвами доменів і товарними знаками. Частина рекомендацій стосувалася створення єдиної процедури врегулювання спорів щодо назв доменів у разі тверджень, що реєстрація і використання назви домену є зловживанням стосовно відповідного товарного знака. Зазначені рекомендації в серпні 1999 р. було прийнято Корпорацією Інтернету з присвоєння назв і номерів (ICANN) і використано як підґрунтя для розробки Єдиної політики врегулювання спорів щодо назв доменів (ЄПВС). Набувши чинності в грудні 1999 р., ЄПВС нині розглядається в

широкому плані як основний засіб боротьби з правопорушеннями стосовно товарних знаків у родових доменах верхнього рівня (РДВР), у межах якої розглядається понад 6000 таких випадків. З них понад 4000 було надіслано на розгляд до Центру ВОІВ з арбітражу і посередництва — провідної організації з врегулювання спорів відповідно до ЄПВС. Ця сама процедура стала ширше застосовуватися стосовно кодів країн доменів верхнього рівня (ККДВР), бо чимало адміністраторів ККДВР почали використовувати на добровільних засадах цю процедуру або її різновиди. Нині 25 адміністраторів ККДВР користуються послугами Центру ВОІВ з арбітражу і посередництва для врегулювання спорів на підставі ЄПВС або її різновидів.

Подальша практика засвідчила, що, крім товарних знаків, ще низка зазначень стали предметом недобросовісного використання у DNS. Зокрема, у вказаній доповіді згадувалися фірмові найменування, географічні зазначення і власні імена.

У червні 2000 р. ВОІВ дістала листа від уряду Австралії і 19 інших урядів держав-членів з проханням ініціювати Другий процес у рамках ВОІВ для розгляду тих питань інтелектуальної власності щодо назв до-



менів в Інтернеті, які залишилися ще нерозглянутими. Це прохання було підтримано Генеральною Асамблеєю ВОІВ (2).

Ці питання стосувалися порушень, зловживань, введення в оману або недобросовісної реєстрації доменів як назв:

- міжнародних непатентованих лікарських препаратів (INNs);
- фірмових найменувань;
- особистих імен;
- повних і скорочених назв міжнародних міжурядових організацій (МУО);
- географічних зазначень, а також географічних зазначень і назв країн.

У межах Другого процесу обговорювалася і роль технічних засобів для полегшення у розв'язанні проблем інтелектуальної власності в DMS, і в цьому зв'язку особливу увагу було виявлено до баз даних WHOIS. Система баз даних WHOIS містить добір інформації стосовно деталей встановлення зв'язку з реєстрантами назв доменів, а також встановлення технічних та адміністративних контактів і взаємопов'язаних технічних даних, які, переважно, є доступними для всіх користувачів за здійснення пошуку в режимі реального часу.

Під час Другого процесу в межах ВОІВ згадані вище питання розглядалися шляхом консультацій, здійснюваних в режимі он-лайн, і особистих зустрічей під час регіональних нарад, результатом яких стала доповідь "Визнання назв і використання назв в системі назв доменів Інтернету", яку було опубліковано 3 вересня 2001 р. (3).

Коротко зупинимось на основних положеннях доповіді щодо питань, які обговорювалися.

1. Міжнародні непатентовані назви лікарських препаратів (INNs)

Система INNs являє собою систему найменувань, створену відповідно до резолюцій Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка застосовується для присвоєння єдиної назви новому фармацевтичному препарату. Ця єдина назва має бути родовою, а це передбачає, що вона не може бути пов'язаною з правами власності, має бути доступною для використання загалом як засобу підвищення якості медичного обслуговування і можливості для медичних працівників і пацієнтів цілого світу визначити новий лікарський засіб посиланням на одну конкретну родову назву. У межах системи INNs досягнуто консенсусу між керівниками установ охорони здоров'я і приватним сектором стосовно того, що зазначені назви не будуть реєструватися або використовуватися як товарні знаки.

У доповіді про Другий процес аналізуються випадки недобросовісної реєстрації INNs як назв доменів і відзначається, що є низка INNs, які стосуються, передовсім, найширше використовуваних лікарських засобів, зареєстрованих різними сторонами як назви доменів. У доповіді зроблено висновок, що реєстрація INNs як назви домену призводить до того, що конкретний єдиний простір у DNS контролюється однією конкретною стороною, а це може розглядатися як невідповідність цілям політики, на якій засновано систему INN. У доповіді про Другий процес рекомендується вжити заходів щодо охорони INNs від їх недобросовісної рекомендації як назв доменів. Зокрема, в ній міститься рекомендація: будь-яка зацікавлена сторона повинна мати право подавати пові-



ЗАХИСТ ПРАВ

домлення про те, що реєстрація назви домену в PDBR є ідентичною INNs, і що після засвідчення ВОІВ спільно з ВООЗ повної ідентичності між реєстрацією назви домену і відповідного INNs, подання повідомлення ICANN і засвідчення цього факту ICANN з повідомленням відповідного реєстратора реєстрацію назви домену має бути скасовано.

2. Фірмові найменування

У доповіді про Другий процес розглядалася можливість розширення сфери застосування ЄПВС для того, аби охопити і фірмові найменування. Хоча фірмові найменування забезпечуються захистом на міжнародному рівні, відповідно до статті 8 Паризької конвенції, в доповіді про Другий процес немає рекомендації, щоб ЄПВС було модифіковано таким чином, аби дозволити подання скарг на підставі недобросовісних реєстрацій і використання фірмових найменувань. Викладені в доповіді підстави на підтримку такої рекомендації включали: різноманітність національних підходів до охорони фірмових найменувань; відсутність підтвердження про виникнення проблем у DNS щодо самих фірмових найменувань; той фактор, що деякі реєстранти можуть мати законний інтерес до фірмового найменування (бо процедура встановлення наявності фірмового найменування в багатьох юрисдикціях відносно нескладна) і ті обставини, що основні користувачі фірмових найменувань — малі підприємства, обмежені здебільшого місцевою сферою діяльності, можуть мати труднощі щодо виконання умов, необхідних для одержання охорони на глобальному рівні за допомоги ЄПВС.

3. Особисті імена

У випадках, надісланих на розгляд, за якими було прийнято рішення в межах ЄПВС, значення товарних знаків інтерпретувалося як таке, що поширюється не лише на зареєстровані товарні знаки, а й на незареєстровані або добре відомі. У зв'язку з цим чимало осіб використовували ЄПВС для того, щоб надіслати на розгляд випадки недобросовісної реєстрації їхніх особистих імен як назв доменів. Проте в доповіді про Другий процес зазначено два обмеження щодо використання ЄПВС як засобу охорони особистих імен від недобросовісної реєстрації як назв доменів. Перше обмеження стосується країн, в яких не визнаються права на добре відомі або незареєстровані товарні знаки. У цих країнах ЄПВС не може бути використаною для охорони особистих імен від недобросовісної реєстрації як назв доменів, за винятком випадків, коли популярність або торговельна репутація конкретної особи поширюються і на країну, де визнаються незареєстровані або добре відомі товарні знаки, що з огляду на це може бути підставою для охорони її імені як товарного знака. Друге обмеження полягає в тому, що особисті імена охороняються в торгівлі, бо це є основною підставою для права на товарний знак.

Таким чином, ЄПВС не забезпечує будь-якої охорони особистим іменам, які можуть мати певну репутацію, але жодною мірою не комерціалізовані, як, наприклад, особисті імена політичних діячів або історичних осіб. Окрім того, в доповіді про Другий процес відзначалося, що поза сферою товарних знаків відсутні норми, які передбачають



охорону особистих імен, і що на національному рівні існує розмаїття правових теорій, використовуваних для встановлення правової охорони, яка тільки може існувати, щодо особистих імен. У доповіді про Другий процес зроблено висновок, що внаслідок такої різноманітності і відсутності будь-яких міжнародних норм поза сферою товарних знаків для охорони особистих імен не слід вносити будь-які зміни до ЄПВС для створення спеціального режиму охорони особистих імен.

4. Повні та скорочені назви міжурядових організацій (МУО)

Повні та скорочені назви МУО охороняються, відповідно до Статті 6^{ter} Паризької конвенції та Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС), а також деяких положень інших міжнародних конвенцій, які надають конкретну охорону певним назвам МУО або назвам, що використовуються на міжнародному рівні (наприклад, Стаття 53 Женевської конвенції, яка забороняє використовувати назву "Червоний Хрест"). Стаття 6^{ter} Паризької конвенції не забезпечує будь-якої автоматичної охорони повним і скороченим назвам МУО, проте передбачає подання повідомлення до ВОІВ щодо покажчика, для якого запитується охорона з боку МУО, причому про це повідомлення згодом інформуються держави-члени ВОІВ. Донині такі повідомлення подали 102 організації, і, отже, вони користуються охороною, відповідно до Статті 6^{ter}.

Охорона в межах цього положення поширюється на охорону проти будь-якої реєстрації або використання повної чи скороченої назви МУО

як товарного знака, з врахуванням обмеження, яке передбачає, що держава-член може впровадити вимогу про те, що таке використання чи реєстрація вводять в оману або викликають асоціацію, що вводять в оману, між даним товарним знаком і повною або скороченою назвою МУО. З огляду на те, що МУО, в межах міжнародного права, користується передбаченим національною юрисдикцією імунітетом, положення Статті 6^{ter} Паризької конвенції набувають чинності головним чином через посередництво світових відомств промислової власності, яким надсилаються повідомлення про реєстрацію в межах Статті 6^{ter}, і саме ці відомства забезпечують таку ситуацію, яка не дозволяє здійснювати реєстрації, що вводять в оману, або використання таких повних або скорочених назв, що охороняються, як товарні знаки.

З урахуванням добре розробленої міжнародної правової охорони повних і скорочених назв МУО у доповіді про Другий процес рекомендується розробити спеціальну адміністративну процедуру, аналогічну ЄПВС, у межах якої МУО матимуть можливість подавати скаргу з метою передачі або відміни реєстрації назви домену, яка являє собою використання, що вводять в оману, повної або скороченої назви МУО.

Проте в доповіді Другого процесу зазначається, що рекомендована процедура має відрізнятися від ЄПВС у зв'язку з імунітетом у межах юрисдикції МУО. Відзначаючи, що, відповідно до ЄПВС, будь-яка країна, яка дотримується цієї практики, може розпочати на національному рівні такі процедури до, під час або після подання скарги, і що в деяких



ЗАХИСТ ПРАВ

певних місцевостях скарги підпадають під юрисдикцію національних судів, у доповіді про Другий процес рекомендується, щоб ці положення не застосовувалися щодо скарг, які можуть бути поданими до МУО.

5. Назви країн

У доповіді про Другий процес наголошується, що значну кількість назв країн було зареєстровано фізичними особами або об'єднаннями як назви доменів, хоча у більшості таких випадків реєстрант є приватною особою або представником об'єднання, не пов'язаними з урядом країни, чію назву було зареєстровано. У доповіді надалі відзначається, що питання правомірності реєстрації назви країни як назви доменів пов'язується деякими країнами з тим, що вони розглядаються як національний суверенний інтерес. У доповіді про Другий процес зроблено висновок, що на міжнародному рівні не існує встановленої правової охорони для назв країн. Зважаючи на це, висловлено рекомендацію, щоб питання про охорону у РДВР назв країн було детальніше розглянуто на відповідних міжурядових нарадах, зокрема, аби обміркувати необхідність розробки нових міжнародних правил для охорони назв країн.

6. Географічні зазначення

У міжнародних договорах, зокрема, у Паризькій конвенції та Угоді ТРІПС, міститься низка норм, які

регулюють охорону географічних зазначень. У доповіді про Другий процес відзначаються труднощі, пов'язані зі зміною ЄПВС, стосовно можливості недобросовісного використання географічних зазначень через реєстрацію назв доменів. Ці труднощі пов'язані, зокрема, з відсутністю міжнародного механізму визнання того, що становить географічне зазначення, і з тим фактом, що чинні міжнародні норми стосуються торгівлі і товарів, тоді як реєстрація назв доменів охоплює розлогішу сферу, ніж торгівля і товари. З урахуванням цих труднощів у доповіді про Другий процес було рекомендовано не вносити змін до ЄПВС на даному етапі щодо можливості розгляду скарг про реєстрацію і використання назв доменів з порушенням правил, що стосуються охорони географічних зазначень.

Звіт про роботу ВОІВ щодо назв доменів Інтернету заслухано на двадцять восьмій (13-ій позачерговій) сесії Генеральної Асамблеї ВОІВ (Женева, 23 вересня — 1 жовтня 2002 р.) (4). Міжнародне обговорення актуальних проблем стосовно назв доменів в Інтернеті продовжується. ♦

Література:

1. Публікація ВОІВ № 439.
2. Документи WIPO/GA/26/3 і WIPO/GA/26/10.
3. Публікація ВОІВ № 843.
4. Документ WIPO/WO/GA/28/3.



ПРАВО НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

Р. Денисова,
*старший науковий співробітник лабораторії правових
проблем захисту інтелектуальної власності НДІ ін-
телектуальної власності АПрН України, кандидат
юридичних наук, доцент*

На сьогодні питання правової охорони наукових відкриттів в Україні, попри наявність законодавчих заasad, залишається далеким від врегулювання. Законодавчо право на відкриття закріплено як окремий цивільно-правовий інститут (розділ V чинного ЦК України "Право на відкриття"), перераховано наукові відкриття як об'єкти права власності (Ст. 41 Закону України "Про власність"), вказано на них у Законі України "Про авторське право і суміжні права" (ч. 2 Ст. 7), у Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Ст. 1). Праву інтелектуальної власності на наукове відкриття присвячено норми глави 38 нового Цивільного Кодексу України, прийнятого Законом України від 16 січня 2003 р., що набирає чинності з 1 січня 2004 р. Але наявні норми чинного законодавства можна охарактеризувати як неідеальні, оскільки відсутні правові механізми реалізації вказаного суб'єктивного права, що значною мірою пояснюється відсутністю єдиного погляду на природу права на наукове відкриття. Така сама перспектива може супроводжувати й норми нового ЦК України, якщо вказані механізми не буде своєчасно розроблено та приведено в дію.

Відповідно до узвичаєного в теорії і практиці визначення, закріпленого і в новому ЦК України (Ст. 457), наукове відкриття — встановлення невідомих раніше, але об'єктивно суцхих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Основними ознаками відкриття є: світова новизна, вірогідність, фундаментальність [1]. Наведене вище визначення потребує уточнення як з формальної, так і зі змістовної точок зору: по-перше, з нього випливає, що корінні зміни до рівня пізнання вносять самі закономірності, властивості і явища матеріального світу як такі, а не їхнє встановлення, тобто не власне наукове відкриття; по-друге, поняття "наукове відкриття" варто розглядати як комплексне правове явище — комплекс критеріїв (новизна, вірогідність, фундаментальність) має відповідати комплексу об'єктів (явище, властивість, закономірність), а також комплексу ознак, що характеризують окремо кожен об'єкт (назва, умови, причинно-наслідкові зв'язки тощо). Саме відповідність відкриттів усім перерахованим "комплексам" вимог виділяє їх з поняття "відкриття взагалі", що і є підґрунтям спеціальної правової охорони від-



криттів. У літературі пропонувалося принципово нове визначення наукового відкриття: "Відкриттям (комплексним) визнається новий, вірогідно обґрунтований, що вносить докорінні зміни у рівень пізнання, завершений науковий результат (наукове положення), який забезпечує прогресивний розвиток нових галузей науки і техніки" [2]. Пропоноване визначення комплексного відкриття дає змогу відмежувати охороноздатні відкриття від наукових досягнень, які відповідають вимогам лише частини ознак чи окремим ознакам зазначеного замкнутого ланцюжка ознак.

Існують різні позиції вчених щодо необхідності і способів правового регулювання права на наукове відкриття. Деякі автори стверджують, що варто лише опублікувати сутність відкриття у пресі, й авторський пріоритет буде автоматично закріпленим, а про реєстрацію відкриттів говорять як про певний бюрократичний акт. Що стосується авторського пріоритету, то, зважаючи на логіку концепції охорони авторським правом єдності форми і змісту твору [3], закономірно констатувати відсутність необхідності встановлення спеціальної правової охорони наукових відкриттів. Однак засоби захисту авторського права не забезпечують ані офіційного визнання пріоритету на відкриття, ані самого факту наявності відкриття; визнання ж відкриття окремими особами чи навіть групами осіб ще не означає державного визнання, що базується на всебічній ретельній експертизі. У процедурі публікації в науковій пресі відсутня експертиза за критеріями ефективності, а лише реєструється отриманий результат, який може бути позитивним, негативним, недо-

стовірним, помилковим тощо. Тож авторське право не спроможне здійснювати всеосяжну державну функцію оцінки й обліку наукових відкриттів як найвищих досягнень наукової діяльності.

Більшість дослідників поділяють думку про необхідність правової охорони наукових відкриттів як окремого правового інституту, але при цьому їхні позиції різняться щодо правових засобів такої охорони. Так, деякі автори підтримують ідею зачислення наукових відкриттів до об'єктів права інтелектуальної власності, тобто виділення права на наукове відкриття в самостійний цивільно-правовий інститут [4, С. 185 — 189]

Чимало дослідників вважають, що регулювання майнових відносин у разі виявлення відкриттів виходить за рамки ГК, оскільки наукові відкриття не піддаються монополізації, і на них не може бути встановлено виключне право. При цьому пропонується будувати правову охорону наукових відкриттів не на цивільно-правових засадах, а як особливий вид правового регулювання з використанням правових засобів, застосовуваних при охороні об'єктів права інтелектуальної власності [5, С. 6; 6, С. 8]. Заперечення викликає аргументація прийнятної в цілому наведеної вище концепції, а саме: вказівка на те, що "відкриття не можуть виступати як товар, не можуть бути переведеними у безпосередню продуктивну силу, а тому і не повинні долучатися до числа об'єктів права інтелектуальної власності" [5, С. 8]. По-перше, будь-яке відкриття є рішенням не утилітарної задачі (подібно винаходу), а пізнавальної. Саме об'єктивний характер наукового відкриття (а не відсутність у ньо-



му властивостей товару) обумовлює специфіку його правової охорони. По-друге, результати наукової праці у формі відкриттів досить часто можуть розглядатися як особливий вид товару, тобто можуть бути реалізованими через ринок, позаяк, за наведеним вище визначенням, їхньою необхідною ознакою є завершеність. Споживчі властивості цих результатів полягають у тім, що виявлено нові властивості, закономірності, явища матеріального світу, тобто знання, придатні для подальшого застосування. Специфіка споживчої вартості наукових відкриттів як результатів фундаментальних досліджень у тому, що вона набирає вигляду оригінальної, достовірної й узагальненої інформації, викладеної насамперед у формулі відкриття. Така інформація не має матеріального характеру, хоча використовується при створенні нової техніки і технології. Отже, споживча вартість наукових відкриттів, які є результатами творчої праці вчених, постає як можливість задовольнити нові нагальні потреби суспільства, забезпечити більш високу ефективність виробництва завдяки зниженню його затрат, тобто обумовити економію праці. Звісно, у кожному окремому випадку дистанція причинного зв'язку між науковим відкриттям і його промисловим використанням різна і подеколи величезна, принаймні, вона не завжди піддається передбаченню й адекватній оцінці.

Доведемо це на прикладах. Результатом досліджень електропровідності речовин і матеріалів на початку XX сторіччя постало відкриття явища надпровідності, яке викликало неабиякий науковий інтерес, супроводжуваний зливою наукових публікацій з безліччю пропозицій

щодо можливого використання цього явища в техніці. Але цей науковий результат тривалий час не ставав науковим товаром, оскільки з боку промисловості не було сформовано потреби в машинах і апаратах, де б застосовувалися надпровідники, — через їхню високу вартість. Новий науковий бум, пов'язаний з надпровідниками, виник віднедавна, коли було відкрито високотемпературні надпровідники, що працюють при азотній температурі, і з'явилася надія на відкриття ще ефективніших надпровідників. На цьому етапі вже можна говорити про виникнення товарних відносин з приводу цього наукового результату.

Інший приклад — відкриття матеріалів з пам'яттю форми, сенсорних, самозагострювальних (так званих "розумних") матеріалів. Це було вагомим досягненням, але впродовж кількох десятиріч воно не могло стати науковим товаром через відсутність потенційних споживачів. Лише тепер знайдено можливості реалізації цього наукового феномену.

З іншого боку, в царині генетики і генної інженерії між чистою наукою і технологією, фундаментальними і прикладними дослідженнями немає межі. Якщо дослідник-генетик виводить новий мікроорганізм, який має специфічні фармацевтичні властивості, то це водночас і наукове відкриття, і патентоспроможний винахід.

Аби науковий результат став своєрідним товаром, необхідно оцінити його ефективність. Вичерпна оцінка наукового результату з основних ознак ефективності (новизни, вірогідності, фундаментальності) передбачається лише системою державної експертизи, що діє в рамках комплексного правового інституту



охорони наукових відкриттів. За інших підходів ця оцінка має або відомчий характер, або проводиться за обмеженими показниками, частогусто прямо непричетними до суті самого результату (приміром, за кількістю опублікованих сторінок, а не за науковими розробками, пов'язаними з конкретними результатами, які істотно впливають на прискорення науково-технічного прогресу).

Інститут правової охорони наукових відкриттів мусить виконувати передусім регуляційні функції, стимулюючи фундаментальні дослідження, забезпечуючи оцінку ефективності отриманих результатів через державну експертизу на суспільно-колективних засадах, а також охорону особистих немайнових прав авторів (право авторства, пріоритет, право на найменування відкриття) і майнових (право на винагороду за здійснене відкриття у формі матеріального заохочення). Документом, що підтверджує право на відкриття, має бути диплом на наукове відкриття, виданий на ім'я автора, який засвідчує: визнання виявлених закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу відкриттям; пріоритет наукового відкриття; авторство на наукове відкриття.

При цьому явища, властивості чи закономірності матеріального світу може бути визнано відкриттям за умови абсолютної світової новизни на дату пріоритету. Пріоритет встановлюється або за днем подачі заявки до органу реєстрації, або за однією з трьох більш ранніх дат: 1) за офіційно затвердженою датою першого формулювання сутності відкриття, 2) за датою опублікування в пресі, 3) за датою доведення відкриття іншим шляхом до третіх

осіб. Прикладами встановлення дат пріоритету на наукове відкриття є: дата публікації статті; дата надходження статті до редакції; дата подання статті до друку; дата доповіді на семінарі; дата подачі заявки на винахід; дата захисту дипломної роботи; дата надходження заявки на відкриття до відповідного державного органу. У зв'язку з тим, що право на відкриття не має виняткового характеру, зникає необхідність оберігати таємницю про відкриття до подачі на нього заявки. Навпаки, необхідно в інтересах суспільства і науки в цілому швидше зробити відкриття відомим широкому загалу. Такі публікації не шкодять новизні відкриття.

Спеціальну правову охорону наукових відкриттів слід запроваджувати з урахуванням таких принципів:

- а) система реєстрації й охорони наукових відкриттів має бути відкритою, що означає: доступ до відповідної інформації; наявність друкованого органу (доцільно створити спеціальне наукове з огляду на міжнародну мову науки англomовне видання); можливість оперативної публікації матеріалів заявок і їхнього відкритого обговорення; необхідно, щоб експертиза передбачуваних наукових відкриттів на всіх етапах проводилася за участі авторів. Варто звернути увагу і на правові аспекти державної експертизи наукових відкриттів. Експерт у сфері науки як кваліфікований фахівець тієї чи іншої галузі неминуче потрапляє у вельми привілейоване становище завдяки доступу до ще неопублікованої інформації, тобто має можливість для зловживань, надто за умов анонімності



- експертизи. Гарантією від подібних порушень мусить стати дотримання норм Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (Ст. 35), у яких подається перелік дій, визнаних правопорушеннями у сфері наукової і науково-технічної експертизи, що є підставою для притягнення суб'єктів експертизи до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності;
- б) організація підтримки наукового напрямку, в якому здійснено подане до реєстрації відкриття, через цілеспрямоване фінансування з різних джерел (як державних, так і недержавних);
- в) орган, наділений повноваженнями щодо реєстрації наукових відкриттів, має комплектуватися з фахівців найвищої кваліфікації, котрим обов'язково належать зареєстровані наукові відкриття, і які користуються авторитетом у науковому середовищі;
- г) термін, протягом якого наукове положення може бути заявлено як наукове відкриття, має бути достатньо тривалим (не менше 30 років). Скорочені терміни не співвідносяться з необхідністю виявлення докорінних змін, внесених науковим положенням до рівня пізнання, і цілого обсягу причинно-наслідкових зв'язків, що супроводжують наукове відкриття;
- д) неприйнятним видається правило про обов'язкове експериментальне підтвердження наукового відкриття;
- е) підсумком реєстрації наукових відкриттів має стати Державний реєстр наукових відкриттів.
- Істотним доказом на користь поновлення оцінки й обліку наукових відкриттів шляхом державної реєстрації є те, що в такий спосіб стверджується не лише пріоритет окремої особи — автора наукового відкриття, але й пріоритет держави у світовій системі науково-технічного прогресу. ◆

Література:

1. Андрощук Г. Правовая охрана научных открытий // Бизнес-информ. — 1997. — № 17. — С. 15 — 20.
2. Подымов Е.В. Несколько замечаний // Вопросы изобретательства. — 1991. — № 3. — С. 39 — 40.
3. Денисова Р.О. Право інтелектуальної власності на твір науки (авторсько-правовий аспект): Дис. кан. юрид.наук. — Х., 1999.
4. Вишневецкий Л.М., Иванов Б.И., Левин Л.Г. Формула приоритета. Возникновение и развитие авторского и патентного права // — М.: "Наука". — 1990. — 206 с.
5. Пушкин А., Шишка Р., Рябоконт И. Предпринимательская деятельность и результаты творческого труда // Бизнес-информ. — 1994. — № 9. — С. 7 — 9.



ЛЮДСЬКИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ — ПІДГРУНТЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В ХХІ СТОРІЧЧІ

О. Яновський,
маркетолог, керівник інформаційно-аналітичної служби ВАТ "НІІСЛ"

На початку 1990-х років до економічної лексики увійшло поняття "інтелектуальний капітал", яке далекоглядні підприємці дуже оперативно перевели у практичну площину. Порівняно швидко сформувався ринок інтелектуального товару (нематеріальних активів). Підприємці, котрі комерційно грамотно використовують інтелектуальний потенціал, дістали неабиякі комерційні і конкурентні переваги. Долар, витрачений на синтезування і комерціалізацію перспективних бізнес-ідей, на наукові дослідження та розробки ринкової орієнтації, почав приносити прибуток, увосьмеро більший за вкладений безпосередньо у техніку.

На сьогодні існують різні визначення інтелектуального капіталу. Найбільш вичерпно і коректно його суть розкрили економісти Д. Клейн і Л. Прусак: *"Інтелектуальний капітал — це формалізований, зафіксований інтелектуальний матеріал, який використовується для виробництва більш вартісного майна"*.

Потенціал інтелектуального капіталу за сучасних умов конкуренції в бізнесі є настільки значним, що пріоритет у розвитку успішного бізнесу надається вже не технічним можливостям, а людському капіталу, позаяк саме він постає потуж-

ною рушійною силою у створенні цінного майна та конкурентоздатного продукту і дає змогу забезпечити ринковий успіх за найкоротшого терміну.

Інтелектуальний капітал — це сполучення низки чинників — людських ресурсів, що цілеспрямовано впливають на досягнення кінцевого результату. Людські ресурси, за великим рахунком, залежать від рівня освіти й інтелекту, вартості робочої сили, зайнятості, життєвого рівня, сприйняття та оцінки інформації персоналом, матеріально-технічного забезпечення наукової діяльності, рівня аналітичного мислення, а також інноваційної вдатності колективу, який бере участь у спільній бізнес-діяльності, тощо. Але найголовніше — інтелект, знання, ерудиція, творчий потенціал і "животворний" клімат у колективі для забезпечення успіху спільного бізнесу. Сукупний інтелектуальний фонд бізнес-одиниці (підприємства, фірми), незалежно від її розмірів і форми власності, в сучасних теорії і технологіях розвитку бізнесу має значно вищу вартість порівняно з її матеріальними ресурсами, причому в 3 — 6 і більше разів.

Спеціалісти бізнес-технологій стверджують, що підвищення інте-



лектуального потенціалу людини на 10 % збільшує вартість створюваного нею інтелектуального продукту в 11 разів. Проте цей процес не є безмежним. Використання абсолютних здібностей людини бодай на рівні 35 — 65 % потребує стимулювання індивідуального впливу, а понад 65 % — граничної мобілізації функціональних резервів особистості (“робота на виснаження”). Інтелектуальний людський потенціал, вельми вразливий щодо системи людських стосунків на підприємстві, найяскравіше виявляється на тих виробництвах, де керівники здійснюють ефективний кадровий менеджмент.

У структурі інтелектуального капіталу вирізняють три його складові: людський, структурний і споживацький. Панівним, безперечно, є людський капітал, що означає здатність окремої (конкретної) особи і колективу людей, які спільно займаються бізнесом, приносити прибуток, використовуючи знання, освіту, досвід, талант, інтуїцію, фізичні та психологічні властивості, а також деякі інші характеристики.

Безперечним є той факт, що всі багатства світу надбано людським розумом — інтелектуальною творчою працею та інтелектуальною продукцією. Сукупний (корпоративний) інтелектуальний продукт фірми — основа її інтелектуальної власності, комерціалізація якої не лише дає прямий дохід, але й підвищує сумарну вартість її нематеріальних активів: іміджу, фірмового найменування, торгової марки, брендів, цінних паперів тощо, а також збільшує інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність, зміцнює ринкову позицію.

Формами комерціалізації інтелектуального продукту можуть бути:

- вкладення його у статутний капітал (фонд) підприємства без відволікання грошових ресурсів;
- передавання (продаж на певних умовах) прав на використання конкретних об'єктів інтелектуального ресурсу як невідчужуваної власності стороннім суб'єктам бізнес-діяльності за окремими угодами (приміром, ліцензійним договором), відповідно оформленими юридично;
- продаж бізнес-ідей, результатів наукових розробок і/або ноу-хау як відчужуваної власності на ринку інтелектуальних товарів і послуг;
- заклад під заставу у фінансові структури для одержання кредиту;
- використання як інвестицій в комерційно перспективні бізнес-проекти.

Є різноманітні варіанти використання фірмою свого людського ресурсу залежно від стратегії здійснюваної на конкретний момент бізнесової діяльності. Скажімо, якщо пріоритетною є стратегія збільшення і диверсифікації бізнесу, то чільне місце має посідати використання сукупного інтелектуального потенціалу для виконання маркетингових досліджень, аби за їхніми результатами визначити напрямки дислокації сил і виявити “золоту” бізнес-новацію у власному портфелі або запозичити її деінде. У разі здійснення підприємством стратегії стабілізації бізнесу зусилля слід сконцентрувати на використанні інтелектуального ресурсу колективу для скорочення внутрішніх затрат виробництва і зміцнення ринкової частки фірми на конкретному ринку. Нарешті, якщо йдеться про виживання підприємства, то необхідно негайно задіяти ін-



телектуальний ресурс для реорганізації дійових систем менеджменту і перебудови кадрової та конкурентної політики.

Оперативність зміни споживчих властивостей продукції підприємства, тобто розміру зиску (корисності), одержуваного споживачами, здебільшого визначається генерацією (синтезом) новітніх бізнес-ідей, які ґрунтуються на інтелектуальному потенціалі колективу співробітників. І хоча самі по собі бізнес-ідеї, яким притаманні “інтелектуальний пробивний заряд” і комерційна привабливість, не є повноцінним ринковим продуктом, їм можна надати товарного вигляду за допомоги факторів-реалізаторів, а саме: коштів, менеджменту/маркетингу, оскільки ідеї успішно втілюються у нові та/або модернізовані товари і послуги з конкретними перевагами над аналогами -конкурентами, а також, що значно рідше, — у піонерські товари. У свою чергу, нова перспективна ідея, формалізована і зафіксована відповідним чином, набирає статусу інтелектуального товару високої ліквідності.

Людський інтелектуальний потенціал найоперативніше і найефективніше використовують підприємства малого бізнесу, і насамперед венчурні та впроваджувальні фірми. Цьому сприяють швидкість прийняття рішень (завдяки відсутності складних ієрархічних управлінських структур), поєднання функцій керівника і власника (бізнесмена і менеджера) в одній особі, обізнаність у сфері бізнесу та ринковій кон'юнктурі. Найбільш гнучкою і пристосованою для ефективного виробництва є структура фірми, вибудована за таким принципом (так званим — “триланковим”).

Перша ланка — “мозок” фірми. Складається з кількох висококваліфікованих і різнобічних фахівців з ринковою орієнтацією, розвинутою інтуїцією і творчим аналітичним мисленням, здатних оперативно орієнтуватися у складних обставинах, що виникають, оцінювати переваги того чи іншого нововведення і своєчасно (це важливо!) реалізовувати інтелектуальну новацію.

Друга ланка — позаштатні професійні фахівці високого інтелектуального рівня, котрі володіють знанням сучасних бізнес-технологій і залучаються у разі необхідності для вирішення конкретних завдань. Оплата їхньої праці здійснюється за трудовими угодами, відповідно до якості і вагомості виконаної роботи.

Третя ланка — штатні працівники високої кваліфікації, які виконують роботи за спеціальністю (заохочується суміщення професій), з високим рівнем схильності до інновацій. Залучаються до робіт залежно від виробничих потреб з оплатою, відповідною виконаній роботі, враховуючи її якість, терміни виконання та економію ресурсів.

Така гнучка структура дає можливість здійснювати без будь-яких проблем ротацію спеціалістів “під розв’язувану задачу”, сприяє оперативному формуванню дієздатної групи співробітників, здатних за стислі терміни знайти оптимальне вирішення виробничого завдання. Зазвичай, у такий спосіб структурованих фірмах видатки на одного працівника є вдвічі-втричі меншими, а віддача від його праці у три-чотири рази більшою, ніж у складно структурованих фірмах.

Успішним доопрацюванню і комерційній реалізації нової бізнес-ідеї сприяють такі засадничі умови.



1. Наявність інноваційного підходу за оцінки реальної ситуації в навколишньому бізнес-середовищі; уміння з наявного інтелектуального ресурсу видобувати необхідні рішення для реалізації новації; готовність прямувати “до кінця” і вкладати свої ресурси задля реалізації бізнес-ідеї її розробниками.
2. Формування, формалізація і фіксація реальних комерційних, а також соціальних, переваг новації її творцями (новизна, корисність, придатність до промислового впровадження у визначені терміни та з розрахунковими показниками) і адекватна оцінка їх потенційними користувачами та інвесторами.
3. Наявність готовності ринку до запиту новації; достатньо тривалий термін її комерційної корисності; відсутність на ринку аналогів-замінників.
4. Наявність реальних інвесторів, зацікавлених “за власні кошти” придбати комерційну пропозицію.
Людський інтелектуальний капітал — це “віртуальні гроші”; їх не можна помацати руками і покласти до кишені. Проте, це справді великі гроші, які через бізнес-технології можна перевести в готівку, інвестувати в бізнес і надати їм здатності приносити прибуток.
Щоп’ять років обсяг людських знань подвоюється, а, отже, посилюється вплив інтелектуального капіталу людства на диверсифікацію та вдосконалення бізнесу.
Інвестування коштів в інтелектуальний ресурс — високоприбутковий бізнес, а ефективне використання інтелектуального потенціалу — це бізнес за великим рахунком. ♦

ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ

Назва Закону	Закон України “Про стандартизацію”	Всесвітня організація інтелектуальної власності
Джерело інформації	Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №31, Ст.45.	Основи інтелектуальної власності. К.: Юридичне видавництво “Ін Юре”, 1999, -578 с.
Стаття та її назва	Стаття 11. Розроблення, прийняття, перевірка, внесення змін та перегляд стандартів.	Глава 1. Система інтелектуальної власності. А. Поняття інтелектуальної власності. 1.4.
Зміст статті	Об’єкт стандартизації може бути об’єктом інтелектуальної чи промислової власності ...	За традицією, що склалася, інтелектуальна власність поділяється на “промислову власність” та “авторське право”.

Коментар:

У Законі України “Про стандартизацію” можна викласти: “...інтелектуальної, зокрема, промислової власності...”, а “чи промислової” — вилучити.



ПІДТРИМКА ВИНАХІДНИЦТВА ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Під такою назвою 20 — 22 травня 2003 р. у м. Києві відбувся V Регіональний семінар для вчених та спеціалістів країн СНД з питань охорони інтелектуальної власності.

Цей семінар проводився Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), Міжнародною асоціацією академій наук, Національною академією наук України, Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Мета семінару — розглянути та обговорити актуальні питання щодо стимулювання винахідницької, творчої діяльності, службових винаходів; проблем розподілу прав на об'єкти інтелектуальної власності, які створюються за рахунок бюджетних коштів; ліцензування прав інтелектуальної власності науковими організаціями.

У семінарі взяли участь понад 250 фахівців — експерти ВОІВ, Франції, ФРН, представники одинадцяти академій наук та патентних відомств країн СНД, учені, винахідники, патентознавці з Національної та галузевих академій наук, спеціалісти міністерств і відомств України.

Робота семінару розпочалася з виступу віце-президента НАН України, академіка НАН України **А. Шидловського** (доповідь публікується в цьому номері журналу).

Провідний радник ВОІВ **Ріхард К'єлдгаард** виступив з доповідями „Кому належать права на об'єкти інтелектуальної власності, створювані в наукових організаціях” та „Права винахідників на результати дослід-

жень, створюваних за рахунок бюджетних коштів”.

До 1980 р. патенти на винаходи, створювані за рахунок бюджетних коштів, належали Уряду США. Фірмам, університетам видавалися лише невиключні ліцензії на їх використання. Така політика призвела до негативних наслідків. Тільки 5 % патентів, що належали Уряду, було ліцензовано. З них лише за деякими ліцензіями було створено комерційний продукт. Стурбованість Конгресу США щодо конкурентоздатності американської економіки обумовила зміну патентної політики.

За прийнятими у 1980-их р.р. Законами Стівенсона-Уайльдера, Бай-Холі, Законом 1986 р. про трансфер технологій, а також іншими актами патенти на винаходи, створені за рахунок бюджетних коштів в університетах і малих підприємствах, — мали одержувати університети і підприємства.

У державних лабораторіях та урядових агентствах мали бути створеними відділи з трансферу технологій. Автори винаходів мали одержувати не менше 15 % доходів від використання винаходів.

У разі спільних досліджень державними лабораторіями та підприємствами дозволялась передача прав на створені об'єкти інтелектуальної власності цим підприємствам.

Ці заходи призвели до збільшення у шість разів кількості патентів, одержуваних університетами, і суттєвого збільшення обсягів трансферу технологій, що обумовило додаткові надходження в економіку США у



розмірі 40 млрд. дол. і створення 260 000 робочих місць.

У доповідях „Службові винаходи у ФРН: досвід регулювання” та „Ліцензування прав інтелектуальної власності університетами та науковими організаціями” Хайнц ГОДДАР, патентний повірений Boehmert and Boehmert (Мюнхен, ФРН) підкреслив виняткову роль для стимулювання винахідницької активності в Німеччині Закону „Про службові винаходи”, прийнятого 1942 р. та у другій редакції — 1957 р. Згідно з детальними рекомендаціями Міністерства праці ФРН, винахіднику виплачується винагорода у розмірі 15-33 % від доходу (економії), одержаного від використання винаходу. Якщо роботодавець не передбачає одержати патент в іноземних країнах, винахідник має право подати заявки на отримання охоронних документів в цих країнах на своє ім'я. При цьому роботодавець може одержати невиключну ліцензію на використання винаходу в цих країнах, якщо вказане ліцензування не ускладнить автору комерціалізацію винаходу.

Якщо роботодавець не подає заявку на одержання патенту на винахід і зберігає такий винахід як комерційну таємницю, він зобов'язаний виплачувати винахіднику винагороду у такому самому розмірі, якби винахід було захищено патентом.

„Підтримка інноваційної діяльності дослідників у Франції: приклад Національного агентства впровадження результатів досліджень (ANVAR)” була темою виступу Едуара БУРЖУА (Париж, Франція). ANVAR — державне агентство, яке через 25 регіональних офісів здійснює за безвідсотковими позиками підтримку інноваційних проектів. З

1981 р. підтримку було надано 36000 компаній та лабораторій за 76550 проектами. Агентство реалізує спеціальні проекти з підтримки молодих винахідників та впровадження винаходів.

У доповіді „Права держави на результати досліджень і розробок: досвід Російської Федерації” Наталія Орлова, заступник начальника юридичного відділу Російського патентного відомства — Роспатенту (Москва) зосередила увагу на тому, що обмеження прав підприємств і організацій на набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, створювані за рахунок бюджетних коштів, призводить до того, що приватні підприємства припиняють вкладати кошти у впровадження нововведень. Згідно з Концепцією державної політики щодо введення до господарського обігу результатів науково-технічної діяльності, створених за рахунок бюджетних коштів, яку було розроблено Роспатентом та Міннауки РФ і схвалено на засіданні Уряду РФ у січні 2001 р., права на об'єкти інтелектуальної власності, пов'язані винятково з інтересами оборони та національної безпеки, має набувати держава.

Є нереальним закріплення за державою прав на всі результати НДДКР, оскільки це зобов'язувало б державу здійснювати заходи щодо патентної охорони цих результатів з видатками близько 150 млн. дол. США, попри ще більші витрати, пов'язані з державним фінансуванням впровадження нововведень.

Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності на користь університетів і наукових організацій висвітлив Володимир Йосифов, директор Департаменту із забезпечення інфраструктури та підтримки



інноваційної діяльності ВОІВ. Належна система стимулювання щодо створення об'єктів інтелектуальної власності і їхнього захисту в науково-дослідних організаціях та університетах є першим кроком до ефективної інноваційної діяльності. Нагальними заходами є створення відділів з охорони інтелектуальної власності в наукових установах та вироблення внутрішньої політики з охорони результатів наукових досліджень.

У виступі „Проблеми розподілу прав на об'єкти інтелектуальної власності, створювані за бюджетні кошти, між автором, організацією, де він працює, та міністерствами, відомствами” директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України **Ю. Капіца** зазначив, що положення законодавства України щодо службових винаходів, об'єктів інтелектуальної власності, створюваних за бюджетні кошти, не відповідають досвіду розвинених зарубіжних країн і спрямовані проти винахідника. В Україні відсутнє законодавче стимулювання діяльності винахідників, не регламентується питання виплати винахіднику винагороди. Міністерства намагаються закріпити за собою права на об'єкти інтелектуальної власності, проте не вживають жодних заходів для їхньої правової охорони та впровадження. Нагальним питанням є розробка Закону України „Про службові об'єкти інтелектуальної власності”.

Спеціальну сесію семінару було присвячено обговоренню досвіду охорони інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в країнах СНД. З доповідями виступили представники академій наук країн СНД, котрі відповідають за впровадження наукових результатів та охорону інте-

лектуальної власності, а також інші фахівці: У. Мірсаїдов, президент АН Республіки Таджикистан, О. Белий, начальник Управління науково-інноваційної діяльності НАН Білорусі, Н. Мусаханова, зав. відділу науково-технічної інформації та інтелектуальної власності Фізико-технічного інституту АН Республіки Узбекистан, А. Садихов, керівник Науково-організаційного відділу Академії наук Азербайджану, В. Макаров, начальник Управління маркетингу та інновацій Президії НАН Киргизької Республіки, В. Канцер, академік-секретар Відділу фізичних, математичних і технічних наук АН Молдови, А. Шагінян, академік-секретар Відділу природничих наук НАН Республіки Вірменії, Л. Мгалоблішвілі, радник президента АН Грузії, Н. Буктуков, академік-секретар Відділу наук про Землю НАН Республіки Казахстан та інші.

Під час семінару відбулася нарада **Консультативної ради з питань охорони інтелектуальної власності та передачі технологій** при Міжнародній асоціації академій наук країн СНД, на якій було розглянуто питання взаємодії академій наук у виробленні міждержавної політики із захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створюються вченими.

*Інформацію підготував
директор Центру
інтелектуальної власності та
передачі технологій НАН України
Ю. Капіца*



**УГОДА
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ І АКАДЕМІЄЮ ПРАВОВИХ НАУК
УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ**

Міністерство освіти і науки України (далі — МОН України) і Академія правових наук України (далі — АПрН України), вважаючи, що їхнє співробітництво у сфері інтелектуальної власності має істотне значення для вдосконалення організаційно-правового забезпечення правової охорони інтелектуальної власності в Україні, в інтересах зростання економічного і науково-технічного потенціалу держави, прагнучи до поєднання результатів наукових досліджень і практичного досвіду у цій сфері, та з метою координації спільних дій уклали цю Угоду:

Стаття 1

МОН України і АПрН України (далі — Сторони) співробітничать з таких напрямів:

- розробка науково-технічних, соціально-економічних та методологічних питань правової охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності та комерційних позначень;
- удосконалення нормативно-правової бази з питань набуття, здійснення та ефективного захисту прав інтелектуальної власності;
- проведення наукової експертизи проектів нормативних актів, програм і концепцій у сфері інтелектуальної власності;
- дослідження міжнародного досвіду, здійснення аналізу практики застосування законодавства з питань правової охорони інтелектуальної власності в Україні та зарубіжних країнах;
- інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності, створення автоматизованих баз даних для об'єктів прав інтелектуальної власності;
- підготовка кадрів для сфери інтелектуальної власності;
- організація і проведення спільних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, нарад з питань інтелектуальної власності;
- розвиток міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 2

Сторони визначають коло завдань, які потребують першочергового вирішення, у робочому порядку.

Співробітництво Сторін здійснюється на підставі узгоджених довгострокових та короткострокових планів, які можуть укладатися підпорядкованими їм установами, підприємствами, організаціями.



Стаття 3

Для реалізації досягнутих домовленостей Сторони за необхідності можуть запрошувати до співробітництва сторонні установи та організації, незалежно від їхньої форми власності і підпорядкування, створювати спільні тимчасові творчі колективи та інші наукові і допоміжні структури. До співробітництва за погодженням можуть залучатися юридичні та фізичні особи.

Стаття 4

Сторони домовилися сприяти поширенню наукових знань, розвитку видавничої справи і розповсюдженню наукової, іншої друкованої продукції у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 5

Для вирішення питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Сторони будуть у разі необхідності створювати спільні робочі групи та проводити наради своїх представників для опрацювання відповідних пропозицій і планів співробітництва.

Стаття 6

Сторони сприятимуть роботі громадських організацій у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 7

Відповідальними за реалізацію цієї Угоди є:
з боку МОН України — Державний департамент інтелектуальної власності;
з боку АПрН України — Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності.

Стаття 8

Угода набуває чинності від дати її підписання. Термін дії Угоди становить 5 років і продовжується на наступні 5 років, якщо ні одна із Сторін не повідомить іншу про необхідність внесення змін або припинення Угоди за 6 місяців до закінчення її чинності.

Угоду укладено, узгоджено і підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Міністр освіти і науки України,
академік НАН України

В.Г. Кремень

Президент Академії
правових наук України,
академік НАН України

В.Я. Тацій



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Держкомстату України
від 14.07.98 № 252
за погодженням з Держпатентом України

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення звіту про продаж ліцензій
на об'єкти інтелектуальної власності за формою
№ 6-нт (ліцензії)

1. Загальні вказівки

- 1.1. Обстеження проводиться з метою визначення предмета та основних характеристик ліцензійних договорів і супроводжуваних їх контрактів на будівництво об'єктів, поставку устаткування, надання інженерно-консультативних послуг та іншого.
- 1.2. Обліку підлягають усі чинні ліцензійні договори про передачу прав на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, сортів рослин, "ноу-хау" та надання послуг типу "інжиніринг", укладені з підприємствами, організаціями, фірмами.

2. Порядок складання та подання звіту

- 2.1. Статистичну звітність про продаж ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності за формою № 6-нт (ліцензії) складають промислові підприємства, науково-дослідні, проектно-конструкторські та технологічні організації, вищі навчальні заклади, фірми та організації всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, якими було укладено ліцензійні договори на передачу прав на використання об'єктів інтелектуальної власності, далі "підприємства (організації)".
- 2.2. До звіту не включаються дані, що є державною таємницею.
- 2.3. На кожний укладений ліцензійний договір заповнюється окремий бланк форми звітності.
Звіт подають на адресу і в термін, зазначені на бланку форми.
Коди, що містяться у верхній частині бланка форми, підприємство (організація) не заповнює.
- 2.4. Усі показники форми заповнюються на підставі даних ліцензійного договору, супроводжувачого контракту або інших документів.
- 2.5. У графі 1 вказується назва об'єкта, що передається за ліцензійним договором.
- 2.6. У графі 2 вказуються країна та найменування ліцензіата, з яким підписано ліцензійний договір/контракт.



2.7. У графах 3 — 7 проставляють числові коди, які відповідають певним характеристикам ліцензійного договору і зазначені у відповідних графах.

При цьому використовуються такі характеристики:

- вид ліцензії (графа 3);
- виключна ліцензія — код 1;
- невиключна ліцензія — код 2.

Згідно з виключною ліцензією, власник охоронного документа (ліцензіар) надає дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності будь-якій фізичній чи юридичній особі (ліцензіату) у певному обсязі, в межах визначеної території, на обумовлений строк, залишаючи за собою право використання об'єкта інтелектуальної власності у частині, що не передається за договором, за винятком права надання дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності іншим особам, у тому самому обсязі, на тій самій території.

Згідно з невиключною ліцензією, власник охоронного документа (ліцензіар) надає дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності будь-якій особі (ліцензіату), зберігаючи за собою всі права, що впливають з охоронного документа, включаючи право продажу ліцензій іншим особам.

Об'єкт інтелектуальної власності, що передається за договором (графа 4):

Винахід — результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології — код 1.

Корисна модель — результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології, що стосується конструктивного виконання пристрою — код 2.

Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання — код 3.

Знак для товарів і послуг — позначення, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів-і послуг інших осіб — код 4.

Сорт рослин — це штучно підібрана сукупність рослин у межах одного й того самого ботанічного таксону з притаманними їм біологічними ознаками та властивостями, що характеризують їхню спадковість, яка має хоча б одну відмінність від відомих сукупностей рослин того самого ботанічного таксону і може вважатися єдиною з точки зору придатності для відтворення сорту — код 5.

"Ноу-хау" — конфіденційна інформація технічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, що є власністю продавця та не є доступною будь-якій особі при використанні патенту або в результаті простого виявлення — код 6.

"Інжиніринг" — здійснення за контрактом із замовником ряду робіт і надання послуг, включаючи складання технічних завдань, проведення наукових досліджень, складання проектних пропозицій і техніко-економічних обстежень будівництва об'єктів, розробку технічної документації проектування і конструкторську проробку об'єктів, проведення



інженерно-розвідувальних робіт для, будівництва об'єкта, розробку технічної документації, проектування та конструкторську проробку об'єктів техніки і технології, консультації та авторський нагляд при монтажі, пусконаладжувальних роботах, консультації економічного, фінансового або іншого характеру — код 7.

Коди 1 — 5 вказуються тільки в тому випадку, якщо об'єкт інтелектуальної власності захищено охоронним документом, чинним в Україні, або якщо до Держпатенту України подано заявку на видачу відповідного охоронного документа.

Якщо у ліцензійному договорі передаються права на використання різних об'єктів інтелектуальної власності, то в графі 4 вказуються всі відповідні коди.

Наявність правової охорони (граф 5).

Ліцензійний договір, згідно з яким передається право на використання об'єкта інтелектуальної власності, захищеного охоронним документом у країні ліцензіата (патент на винахід, корисну модель промисловий зразок, сорт рослин або свідоцтво на знак для товарів і послуг), — код 1. У цьому випадку у графі 5 проставляється також номер та дата початку дії охоронного документа.

Ліцензійний договір, згідно з яким передається право на використання об'єкта інтелектуальної власності, незахищеного охоронним документом у країні ліцензіата, або "ноу-хау" чи послуги типу "інжиніринг" — код 2.

Ступінь виробничого освоєння (граф 6).

Розрізняють ліцензії: освоєні у виробництві (налагоджений технологічний процес), — код 1, дослідні (науково-технічні розробки) — код 2.

Види ліцензійних платежів (граф 7).

Паушальний (код 1) — одноразовий платіж, не пов'язаний у часі з фактичним використанням ліцензії, що встановлюється заздалегідь на підставі експертних оцінок. Роялті (код 2) — періодичні відрахування від прибутку покупця протягом періоду дії договору.

Комбінований (код 3) — включає елементи паушальних платежів і роялті.

2.8. У графі 8 проставляють дати початку й закінчення дії ліцензійного договору (місяць, рік).

2.9. У графі 9 вказуються країни, на території яких діє ліцензійний договір.

2.10. У графі 10 вказується ставка роялті — періодичні відрахування згідно з ліцензійним договором, контрактом протягом періоду дії договору/контракту.

2.11. У графах 11, 12 вказується сума коштів, фактично одержаних ліцензіаром у звітному році. У тому числі в графі 11 — від підприємств, організацій, фірм, розташованих на території України, — в гривнях, в графі 12 — від іноземних фірм — в доларах США.

2.12. Графу 13 підприємство (організація) не заповнює.



ПОМИЛКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ПІДНИМАЮТЬ МЕРТВІХ З МОГИЛ

Реклама — рушійна сила торгівлі. Цей постулат, перевірений споконвіку, не потребує доказів. Але часто-густо торгова марка або рекламний слоган через необізнаність з культурними, лінгвістичними особливостями окремих народів може виявитися антирекламою для власника відповідного бренда. Студенти економічного факультету Університету Аляски зібрали колекцію найпарадоксальніших помилок, яких припустилися американські компанії через неточності в перекладах і нерозуміння реалій, що побутують в інших країнах.

Відома компанія General Motors зазнала фіаско, спробувавши впровадити на ринки Латинської Америки свій новий автомобіль. Як невдовзі виянилось, Nova іспанською означає “не здатен рухатись”.

У США для реклами пива Coors використовували слоган Turn It Loose! (приблизне значення “Стань вільним!”). Буквальний переклад іспанською призвів до появи шедевра “Страждай від поносу!”

Парфумерна компанія Clairol презентувала в Німеччині свої сухі дезодоранти під слоганом Mist Stick (приблизне значення “Туманний дезодорант”). У Німеччині виявилось, що слово Mist (“туман”) означає “гній” за німецьким сленгом.

Компанія Colgate-Palmolive вивезла на французький ринок свою нову зубну пасту Cue. Трохи пізніше американці дізнались, що саме так

називається популярний французький порножурнал.

Компанія Pepsi буквально переклала на китайську мову свій славетний рекламний девіз “Живи з поколінням пепсі” (Come Alive With the Pepsi Generation). Китайці були шоковані: слоган набув несподіваного звучання — “Пепсі” змусить ваших пращурів постати з могил”.

Компанія Coca Cola тривалий час не могла підшукати собі назву для продажу в Китаї. Річ у тім, що китайці вимовляють назву цього напою, як “Кекукела”, що означає “Кусай воцаного пуголовка”. Компанія була змушена перебрати 40 тис. варіантів напису своєї торгової марки, доки нарешті не вибрала “Коку Коле”, що означає “Щастя в роті”.

Компанія Frank Purdue, яка виробляє курятину, в США користується слоганом it takes a strong man to make a tender chicken (приблизний переклад: “Аби приготувати ніжне курчатко, потрібен сильний мужчина”). У перекладі іспанською цей вислів набув дещо іншого смислу: “Потрібен сексуально збуджений мужчина, аби курка стала ніжною”.

Виробник канцелярського приладдя компанія Parker теж спробувала перекласти свій слоган іспанською. Її реклама ручки англійською виголошує: “It won't leak in your pocket and embarrass you” (приблизний переклад: “Вона ніколи не проллється у вашій кишені і не завдасть вам клопоту”). Перекладач



помилився і переплутав два іспанських слова. У результаті рекламна компанія Parker у Мексиці проходила під слоганом: “Вона ніколи не проллється у вашій кишені і не зробить вас вагітним”.

Авіакомпанія American Airlines встановила у своїх літаках шкіряні крісла і вирішила сповістити про це мексиканських споживачів. Англійською слоган виглядав чудово: Fly in Leather (“Літай у шкірі!”). У буквальному перекладі цей вираз набрав іншого змісту: “Літай голим!”

Виробник товарів для дітей Gerber розпочав продаж дитячого харчування в Африці. На коробці було зображено усміхненого малюка. Згодом маркетологи Gerber були вкрай здивовані, дізнавшись, що оскільки в Африці сила-силенна неписьмен-

них, на упаковках місцевих товарів заведено зображати те, що там міститься. Приміром, зображення каші наноситься на упаковку вівсяних пластівців. Неграмотних африканців було дезорієнтовано.

Іноземні фірми теж припускаються помилок. Скандинавський виробник побутової техніки Electrolux вивів свої пилососи на американський ринок під слоганом Nothing Sucks Like an Electrolux — “Ніхто не смоче так, як Electrolux”.

*За матеріалами
Washington ProFile*

ШТАНИ-САМОХОДИ

Незвичайний пристрій створили в японському університеті Цукуба. Він нагадує пару плоских “ніг”, які надійно прикріплюються вздовж людських кінцівок, закінчуючись під п’ятами. Це спорядження доповнює упакований у рюкзак блок управління. У цілому обладнання важить 17 кг. Комп’ютер за допомоги спеціальних сенсорів ловить сигнали мозку, які посилаються для здійснення рухів, і моментально передає їх штучним “ногам”. Таким чином, під час прогулянки володільцю “самоходних штанів” варто лише подумати, куди йти, решту — виконає електроніка і шарнірний механізм. Поки що в цих “штаних” можна крокувати досить швидко, але, як обіцяють експерти, невдовзі пристрій зможе пересувати своїх власників зі спринтерською швидкістю. Винахід розраховано передусім на німеччинців і пацієнтів, які поправляються після травм. Проте штани-самоходи можуть знадобитися для роботи в зонах стихійного лиха і під час спортивних тренувань.

За інформацією із сайта <http://www.echomsk.ru>



Наукова рада журналу:

Святоцький О.Д. (голова наукової ради), Бутнік-Сіверський О.Б.,
Врублевський В.К., Кремень В.Г., Лавринович О.В., Литвин В.М., Патон Б.Є.,
Підопригора О.А., Побірченко І.Г., Притика Д.М., Редько В.В., Семчик В.І.,
Сташис В.В., Табачник Д.В., Тацій В.Я., Шемшученко Ю.С., Ющенко В.А.

Редакційна колегія журналу:

Крайнєв П.П. (головний редактор), Андросук Г.О., Головченко Л.М.,
Грошевий Ю.М., Дорошенко О.Ф., Дроб'язко В.С., Закалюк А.П.,
Захарченко Т.Г., Індукаєв В.К., Копиленко О.Л., Кращенко В.П. (заступник
головного редактора), Крупко П.М., Крупчан О.Д., Кубів С.І., Мельниченко О.І.,
Москаленко В.С., Панов М.І., Пасенюк О.М., Підпалов Л.В., Пічкур О.В.,
Прахов Б.Г., Різун В.Ф., Сегай М.Я., Теплюк М.О., Худолій В.М.

Петренко С.А. — відповідальний секретар

Засновник —

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія КВ № 5664 від 05.12.01

До уваги авторів та читачів

Редакція приймає рукописи статей як на електронних носіях, набраних у програмах MS Office, так і видрукованими на папері.

Авторів просимо разом з матеріалами надсилати свою фотографію та інформацію щодо наукового ступеня, місця роботи, посади, поштової адреси і контактних телефонів.

Редакція залишає за собою право на редагування та скорочення рукописів. За достовірність інформації та статистичних даних, що містяться у рукописах, відповідальність несе автор.

Журнал приймає замовлення на розміщення реклами

Адреса редакції: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15
Телефон: 455-63-79, тел/факс: 455-63-78
Листування: 01030, м. Київ-30, а/с — 223

www.ndiiv.org.ua
e-mail: icapital@i.com.ua

Комп'ютерна верстка — Т. Супрун
Коректор — А. Куниця

Здано до набору 29.05.03. Підписано до друку 27.06.03 Формат 70x108/16.
Папір офсетний. Офсетний друк.
Зам. 3-563

Надруковано з оригінал-макета у ДП "Експрес-поліграф"
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 47, корп. 2
