

# ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ<sup>®</sup> КАПІТАЛ



Науково-практичний журнал

6 ' 2003

Журнал засновано у лютому 2002 року

## Зміст

### Захист прав

- Б. Прахов** Як демонструвати об'єкт ліцензії .....3
- С. Ступак** Виробник фонограм — хто Ви? .....8
- О. фон Фюнер** Порівняльний аналіз змін у законодавствах України і Російської Федерації щодо охорони товарних знаків .....12

### Сучасність і перспективи

- В. Кузнєцов, В. Комаров, О. Задорожній** Основоположні принципи захисту інтелектуальної власності в кооперативних програмах НАТО .....23
- Знаки для товарів і послуг, фірмові найменування. Проблеми та перспективи захисту прав .....33

### Експертний висновок

- Л. Шевченко** Понятійна відповідність термінів “товарний знак”, “торгова марка”, “знак сервісу (обслуговування)” у сфері законодавства з інтелектуальної власності в Україні .....41

## **Цікаво знати**

Діяльність і заробітки Томаса Едісона .....43

## **До відома**

Дисертації за 1999 — 2001 рр. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, що стосуються сфери інтелектуальної власності .....45

Рецензія на колективне видання О. Святоцького, П. Крайнева, С. Ревуцького “Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні: питання теорії і практики” .....46

Вітання лауреатам .....47

Тематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2003-го р. ....48

---

## **ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!**

*У 2004 році науково-практичний журнал **Інтелектуальний капітал** виходитиме один раз на два місяці. Для зручності читачів нашого видання журнал має єдиний індекс передплати як для фізичних, так і для юридичних осіб. Передплату нашого журналу ви зможете здійснити у будь-якому поштовому відділенні України.*

*Сподіваємося, що наш журнал стане корисним помічником у вашій справі!*

<b>Вартість передплати на 2004 рік</b>					
	Індекс	2 міс/грн	4 міс/грн	6 міс/грн	12 міс/грн
<b>Фізичні та юридичні особи</b>	<b>23594</b>	<b>6</b>	<b>12,10</b>	<b>17,95</b>	<b>35,40</b>

**З глибокою повагою  
редакційна колегія**



## ЯК ДЕМОНСТРУВАТИ ОБ'ЄКТ ЛІЦЕНЗІЇ

**Борис Прахов,**

*завідувач сектору патентного права НДІ інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук*

Мета демонстрації об'єкта ліцензії — справити на Ліцензіата якомога позитивніше враження, що підштовхнуло б його до остаточного рішення щодо придбання ліцензії. Необхідно так віртуозно продемонструвати переваги й ефективність предмета ліцензії, щоб у Ліцензіата не виникло жодного сумніву в необхідності якнайшвидшого придбання прав саме на вашу розробку. Однак показ має бути здійснено таким чином, щоб мимоволі не розкрити "ноу-хау" чи сутності винаходу. У протилежному разі ніхто купувати ліцензію не буде, а, доставши від вас необхідну інформацію, доробить об'єкт ліцензії самостійно. Інакше кажучи, головне — не позбутися об'єкта в результаті демонстрації.

Ідеальною схемою будь-якої демонстрації є модель "чорної скриньки". Щось, укрите кожухом, але справляє необхідне враження. Однак у разі демонстрації об'єкта ліцензії справа стоїть складніше. Необхідно не показати, що входить до "чорної скриньки", і що виходить з "чорної скриньки", позаяк по тому, що входить, досвідчений фахівець може визначити якісні і кількісні характеристики секрету "чорної скриньки". Слід зазначити, що і за системою висхідних показників професіонал може визначити параметри

технологічного процесу, а подеколи і його стадії або конструкцію пристрою. Так, за діаметром сопел ракетного двигуна можна визначити дальність польоту тактичної чи стратегічної ракети (тому на парадах вони завжди закривалися спеціальними декоративними заглушками невизначеного діаметра). Таким чином, ідеальною є демонстрація "чорної скриньки" без розкриття параметрів самого об'єкта, а також вхідних і висхідних параметрів. Але якщо зовсім нічого не розповісти, то ліцензії ніхто не придбає (що суперечить меті показу). Отже, необхідно йти на компроміс: демонструвати об'єкт без розкриття сутності винаходу і "ноу-хау". Це складно, але можливо. Демонстрації має передувати велика і копітка робота. При цьому варто мати на увазі таке.

- 1. Заявку на винаходи в Україні має бути подано до моменту демонстрації, а ще краще, якщо заявку на патентування буде подана за кордоном.**

(Виставковий пріоритет існує не у всіх країнах).

Окрім того, якщо ваші справи підуть успішно, інофірма зацікавиться і виявить готовність купити ліцензію, то придбати її без патентування винаходу неможливо. Адже ліцензія є договором про перевідсту-



## ЗАХИСТ ПРАВ

пання права, а про яке перевідступання права може йтися, якщо заявку на патент у даній країні не подано?

### **2. До моменту демонстрації об'єкта варто виявити й описати "ноу-хау".**

Під "ноу-хау" мається на увазі сукупність закритої інформації, яка стосується технології виробництва: креслення, результати дослідів і їхні протоколи, статистичні розрахунки, формули і склад матеріалів, дані про якість матеріалів, список деталей, креслення устаткування, що поставляється, технологічні параметри, документація по виготовленню, дані робіт з програмування, дані про організацію виробництва.

Потому необхідно виділити з "ноу-хау" ту мінімальну кількість інформації, яку можна оприлюднити під час показу. Ці відомості мають бути вичерпними для відповідей на запитання, але їхня сукупність не повинна розкривати основні позиції технічної ідеології, аби не дати змоги конкурентам після одержання відповідей і на їхній підставі самостійно просунутися вперед в ділянці вашої розробки.

### **3. Варто заздалегідь підготувати не менше двох зразків пристрою в експортному виконанні.**

Якщо справи підуть добре і після демонстрації ви укладете опціонну (ліцензійну) угоду, то постане необхідність передачі зразка пристрою. При цьому необхідно, щоб у вас залишився, принаймні, ще один. Украй важливо врахувати, щоб зразки, призначені для експонування на міжнародних виставках і ярмарках, а також зразки, які підлягають передачі інофірмі, були обладнані певними захисними системами, які унеможливають їхній демонтаж

та копіювання креслень і структурних схем.

### **4. Не зайве також завчасно підготувати рекламний проспект однією з міжнародних мов.**

Нижче наводиться показова схема рекламного проспекту.

1. Рекламне найменування об'єкта.
2. Постановка проблеми, обґрунтування необхідності об'єкта.
3. Найвні раніше технологічні труднощі в розв'язанні проблеми.
4. Найменування об'єкта, фірми-розробника, тривалість розробки.
5. Досягнутий позитивний ефект.
6. Докази досягнутого ефекту. Узагальнені технічні параметри ефективності, умови і результати попередніх технічних випробувань, тривалість проведених випробувань.
7. Можливості застосування розробленого об'єкта, характерні нюанси використання.
8. Відомості про охорону промислової власності.
9. Пропозиція до комерційної реалізації, види і форми реалізації.
10. Координати фірми, яка пропонує об'єкт для комерційної реалізації.

З огляду на специфіку винаходів (технологічний процес виробництва, пристрій, спосіб використання, речовина) і розмаїття їхніх сполучень для кожного з об'єктів ліцензій скласти докладніший опис рекламного проспекту неможливо. Слід лише зазначити, що рекламний проспект не має містити порівняння технічних характеристик розробленого об'єкта з продукцією інших фірм, тому що це суперечить основним положенням Паризької конвенції про охорону промислової власності, є недобросовісною конкурен-



цією і може бути опротестовано в суді.

**5. Під час демонстрації об'єкта слід убезпечитися від контактів з представниками інофірм винахідників і виробників, аби запобігти "відпливу мізків".**

Демонстрацію бажано проводити в ідеально ізольованому приміщенні, а якщо за умовами технології це неможливо, у виробничих приміщеннях після робочого дня (як це заведено за кордоном).

**6. Під час демонстрації бажано спробувати (якщо це можливо) приховати фізичний, хімічний чи інший принципи, на яких засновано розроблену технологію чи пристрій.**

Їх можна і слід викласти після укладення опціонального (ліцензійного) договору. Адже до цього ви не маєте цілковитої певності, що не відбувається звичайнісіньке вивчення кон'юнктури ринку і продукції конкурентів.

**7. Структурна схема проведення демонстрації має практично і фактично збігатися з наведеною структурною схемою рекламного проспекту.**

У практиці мають місце численні спроби з'ясування суті конфіденційних відомостей під час проведення попередніх переговорів, а також у процесі демонстрації макетних і дослідних зразків виробів.

Найбільш характерними при цьому є такі запитання:

- Який принцип роботи пристрою?
- З якого матеріалу виготовлено цей вузол?
- Що є сировиною для цього вузла?
- Яка технологія сполучення вузлів?

- Який клас чистоти обробки цієї поверхні?
- Чи використовуються певні технологічні засоби?
- З яких матеріалів виготовлено деталі?
- Від кого ви одержуєте матеріали (комплектувальні)?
- Якого типу сталь ви використовуєте?
- Поясніть нам докладніше процес виготовлення.
- Які у вас виробничі потужності?
- Скільки осіб зайнято у виробництві?
- Хто автор винаходу чи "ноу-хау"?
- Джерела фінансування підприємства?
- Яка ціна (собівартість) продукції?
- Яка клінічна (технічна) статистика, і які перспективи на результати?

Треба звернути особливу увагу на нерозкриття відомостей, які характеризують "вхідні" і "висхідні" параметри "чорної скриньки". До "вхідних" параметрів у технологічних процесах належать матеріали і їхня структура, склад і ступінь попередньої обробки; до "висхідних" — властивості одержаного матеріалу. Не слід давати зразки одержаної продукції, якщо при їх дослідженні можна дістати відомості, що розкривають сутність і параметри технологічних процесів у "чорній скриньці". Як уже вказувалося раніше, зразки об'єкта ліцензії варто передавати тільки на підставі укладання опціональної угоди.

*Дотримання конфіденційності — підвалини успіху в бізнесі.*

Нерозголошення закритих відомостей необхідне на всіх етапах маркетингу, підготовки і проведення перемовин. У протилежному разі результати ваших десятирічних до-



сліджень і мільйони доларів будуть для вас втраченими назавжди. Варто пам'ятати, що до елементів нерозголошеної інформації належать усі відомості, які можуть сприяти фахівцю середньої кваліфікації інофірми здійснити технологічний процес без участі української сторони (сюди зачисляють висхідну сировину, тип сталі, термічні та інші режими тощо). І на невинне запитання "Як і з чого це зроблено?" треба так само і з посмішкою відповідати: "Це наше "ноу-хау", і ми готові передати відомості під час укладення ліцензійної угоди".

#### 8. Необхідно також спробувати уникнути психологічних помилок під час показу.

Аналіз низки укладених угод свідчить: негативні результати часто-густо є наслідком психологічних прорахунків винахідників, розробників і відповідальних працівників зовнішторгу, які беруть участь у переговорах. Видається, що підґрунтям таких помилок найчастіше є *некомпетентність*. Торкнемося лише найтиповіших її проявів, пов'язаних з поведінкою українських представників на зустрічах з іноземними партнерами.

Завищена самооцінка і перебільшення чеснот вітчизняної розробки подеколи не мають достатніх підстав. Хай дарують читачі, ми назвали б цей психологічний фактор "синдромом індика". Кожному винахіднику здається, що він створив щось надприродне, єдине у світі. І таке ставлення автора до свого дітища загалом є зрозумілим. Однак під час комерційної реалізації розробок за кордоном необхідно керуватись об'єктивними критеріями оцінки результатів своєї праці.

"Синдром індика" виникає, зазвичай, у тих випадках, коли не

проводиться або проводиться недба-ло аналіз патентної інформації, кон'юнктури світового ринку. Автори часто орієнтуються лише на вітчизняний рівень винахідництва і виробництва. Але однією країною світові патентний фонд і ринок не вичерпуються. Аналізуючи цю інформацію, можна уникнути необ'єктивності в оцінці власної розробки. Маючи дані для порівняння, автор навряд чи стане стверджувати, що він перший винайшов лазер або булочку з родзинками.

"Комплекс неповноцінності" у сфері маркетингу також є наслідком некомпетентності. Проте часто його намагаються подолати за рахунок зайвої контактності, готовності відповідати на будь-які запитання партнерів по переговорах. Часом, прагнучи підвищити своє реноме, український фахівець негайно ж викладає усе, що знає про розробку, розкриває "ноу-хау", секрети своєї фірми. Досвідчені представники іноземних компаній охоче ставлять запитання, які стосуються висхідної сировини, складу, параметрів одержаних матеріалів, їхніх фізико-хімічних властивостей, застосовуваних способів обробки, кінцевих характеристик і властивостей виробів тощо.

Зрозумілою є радість продавця, до пропозиції якого виявлено такий пильний інтерес. Він намагається показати товар лицем, підняти його ціну або, принаймні, не продешевити. Однак, представники іноземних фірм розуміють, що мають справу з дилетантом, і знижують ціну. У результаті, на жаль, часом українські ліцензії продаються за значно нижчими цінами, ніж світові, ринкові.

Подолати комплекс неповноцінності можна лише на засадах ретельної підготовки, вивчення закордонних аналогів розробки, світових цін на них, місткості і попиту на



ринку. Особливо це треба враховувати за відсутності вітчизняного серійного зразка, результатів довготривалих технічних і клінічних (для медтехніки) випробувань. Окрім того, необхідно знати, що являє собою іноземна фірма-партнер: її зв'язки, структуру, профіль, річний прибуток, наявність філій, представництв, вільних капіталів тощо.

Знання кон'юнктури ринку і ділових характеристик партнера сприяє стриманому, гідному поводженню. У цьому разі не виникають небажані емоції, зберігається здатність до самоконтролю, що справляє найкраще враження, свідчить про високий професійний рівень.

Потрібно мати глибокі знання щодо ринкової кон'юнктури і конкурентоздатності товару, який придбаєш. Можна порадити проведення попередніх переговорів з представниками фірм-конкурентів, одночасно ретельно аналізуючи технічні характеристики пропонованих виробів, відповідність їхнього технічного рівня цінам. Не слід боятися призупинити перемовини для експертної оцінки отриманих пропозицій.

Усі перераховані вище повідомлення стосуються і показів на міжнародних виставках і ярмарках.

Демонстрація на міжнародних виставках і ярмарках має, як правило, попередньо-ознайомлювальний характер і передують демонстрації роботи ліцензійного об'єкта в стінах самого підприємства-розробника.

Плануючи демонстрації на міжнародних виставках, варто звернути особливу увагу на необхідність завчасної підготовки — достатньої кількості візитівок, рекламних проспектів, а також інших незамінних дріб'язків, як, наприклад, спеціальних перехідників для увімкнення обладнання в електромережу, тому

що геометричні розміри конструкцій електричних роз'єднувачів за кордоном інші, ніж в Україні.

Не можна не наголосити на тому, що перед проведенням основних післявиставкових перемовин щодо продажу ліцензії необхідно обов'язково **укладати угоду про конфіденційність**. Сторони повинні взяти на себе взаємні зобов'язання з нерозголошення розкритої іншою стороною інформації. У нас на практиці нерідко недооцінюють роль угоди про конфіденційність, вважаючи її зайвою формальністю. Проте у зарубіжжі до цього документа ставляться зовсім інакше. Це один з перших (обов'язкових!) документів договірних відносин, що передують будь-яким переговорам.

Реакція інофірм на пропозицію укласти угоду про конфіденційність може постати лакмусовим папірцем для виявлення щирості їхніх намірів. Якщо фірма має серйозні наміри щодо купівлі ліцензій, то без вагань підпише угоду про конфіденційність. Якщо ж вона починає під різними приводами (відсутність дозволу головної компанії) ухилятися від підписання цієї угоди, то вона або не має серйозних комерційних намірів, або має серйозні наміри в іншій сфері, скажімо, у сфері вивчення конкурентів. У разі відмови в підписанні угоди про конфіденційність, природно, жодних відомостей стосовно об'єкта ліцензії надавати не слід.

Насамкінець хочеться ще раз підкреслити, що від грамотного проведення демонстрації предмета ліцензії істотно залежить позитивне вирішення питання про продаж ліцензії. ♦



## ВИРОБНИК ФОНОГРАМ — ХТО ВИ?

**Сергій Ступак,**  
*науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності,  
консультант Комітету Верховної Ради України з  
питань культури і духовності*

Коли мова заходить про авторське право, кожен розуміє, про чий права йдеться: звісно, автора. Але ми постійно стикаємося з алгоритмом "авторське право і суміжні права". І практика показує, що майже ніхто не знає, хто є суб'єктами суміжних прав, і про які їхні права йдеться — навіть ті, кого це безпосередньо стосується. Тож первинними суб'єктами суміжних прав є артисти-виконавці і виробники фонограм та відеограм. Згідно із Законом України "Про авторське право і суміжні права", до суб'єктів суміжних прав належать і організації мовлення, але автор цієї публікації є одним з тих нечисленних теоретиків, які вважають, що передача чи програма мовлення є об'єктом іншого права.

Але наразі про інше.

Термін "суміжне право" є узагальненим терміном, який поширюється водночас на права різних суб'єктів — виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм... Суміжне право виникає внаслідок факту виконання (у тому числі виконання твору), виробництва фонограми, виробництва відеограми... У більшості випадків у фонограмі (запису звуків) чи відеограмі (запису зображень) фіксуються саме виконання, через які, у свою чергу, втілюються твори. Отже, інтелектуальна діяльність виконавців та ви-

робників фонограм чи відеограм здебільшого (трапляються й винятки) здійснюється, переплітається, межує з аналогічною діяльністю авторів. Європейська суспільна практика ще у XIX столітті визнала за автором особисте немайнове (моральне) право на власне ім'я, на недоторканність твору тощо, а також майнове право використовувати власні твори або дозволяти чи забороняти їхнє використання іншим. Це постало результатом усвідомлення, що твір може виконуватися, друкуватися тощо поза участю автора і без отримання ним за це використання справедливої винагороди, тоді як інші на цьому заробляють: історія знає безліч випадків, коли "доля" творів була значно кращою за долю авторів. Таке усвідомлення прийшло не притомом, адже історія промислового книгодрукування налічує понад шістьсот років...

Та настав час, коли не лише твори, але й виконання стали предметом тиражування (відтворення) у примірниках звукозаписів (фонограм). Згодом як результат технічного прогресу і конкуренції у підвищенні якості кінцевої продукції звукозапис став об'єктом складної інтелектуальної діяльності людини, котра здійснює цей запис, діяльності, що, окрім необхідних інженерних знань, містить у собі духов-



ний, естетичний, фізіологічний (розумовий і слуховий), мистецький, (оркестрово-тембрально-теоретичний) та інші потенціали цієї особистості.

Мабуть, саме тому у середині ХХ століття назріло питання захисту інтересів виконавців і виробників фонограм аналогічно із захистом інтересів авторів, позаяк тиражування фонограм та зафіксованих у них виконань, а також публічне використання (публічне сповіщення, публічне виконання, публічний показ) цих об'єктів сягнули всесвітньої участі відповідних суб'єктів. Цей суспільний процес, який, окрім значеного, передбачає ще й значні інвестиції у звукозапис, втілюється у прийнятті світовим співтовариством Міжнародної конвенції про охорону інтересів артистів-виконавців, виробників фонограм і організації мовлення — Римської конвенції 1961 року.

Римська конвенція стала першим і тому відправним міжнародним актом, який закріпив за виробниками фонограм відповідні права та певний суспільний статус: у двох наступних міжнародних актах, про які йти меться далі, задекларовано, що вони не суперечать Римській конвенції і тому їх слід розглядати як такі, що доповнюють норми цієї конвенції, і в жодному разі не як альтернативні.

Для мети цієї публікації варто згадати лише два терміни з Римської конвенції:

*фонограма* — це будь-який виключно звуковий запис будь-якого виконання або інших звуків;

*виробник фонограм*<sup>1</sup> — фізична або юридична особа, яка першою

здійснила звуковий запис виконання або інших звуків.

Тут важливо зауважити, що за Римською конвенцією фізична особа нарівні з юридичною визнається виробником фонограм. Конвенція закріпила за виробниками фонограм більше прав<sup>2</sup>, аніж передбачено їхніми традиційними службовими обов'язками. Наприклад: якщо фізична особа за п'ятирічним трудовим контрактом записує музику на замовлення рекордингової компанії, кому мають належати майнові права на зафіксовані цією особою записи після закінчення такого контракту<sup>3</sup>. Або хто має право дозволяти публічне сповіщення фонограми навіть під час дії контракту, якщо у ньому саме це питання не обумовлювалося? Відповідь очевидна: особі, яка має це право, якщо згідно із законодавством воно цією особою нікому не передано.

У наступній Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (Женевській конвенції 1971 року) у визначенні поняття "виробник фонограм" виникає нова редакція:

*виробник фонограм* — фізична або юридична особа, яка першою здійснила запис звуків на фонограмі.

І знову у визначенні не міститься тлумачення, у яких випадках виробником фонограми слід вважати фізичну, а у яких юридичну особу.

Але це не все.

Не так давно, 1996 року, Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) було запроваджено договір ВОІВ щодо виконань і фонограм, у якому термін "виробник фонограм" дістав таку інтерпретацію:

<sup>1</sup> У Законі Російської Федерації "Про авторське право і суміжні права" застосовується термін "виготовлювач фонограм" ("изготовитель фонограмм").

<sup>2</sup> Про права і обов'язки виробників фонограм йтиметься у іншій публікації.

<sup>3</sup> Нагадуємо, що термін захисту майнових прав виробників фонограм, згідно з національним законодавством, з лютого 1994 р. становить 50 років від року запису фонограми.



## ЗАХИСТ ПРАВ

**виробник фонограм** — фізична або юридична особа, яка бере на себе ініціативу і несе відповідальність за перший запис звуків виконання або інших звуків чи відображень звуків.

На перший погляд, "щось у цьому є". За старими конвенціями дійсно виходило, що хтось безініціативно та безвідповідально (наприклад, випадково у переповненому міському транспорті) натиснув на кнопку диктофона і у такий спосіб став суб'єктом права. Але, якщо замислитися, то про яку ініціативу, про яку відповідальність йдеться у договорі ВОІВ — незрозуміло.

А тепер про те, як усе це має інтерполюватися в українську практику.

Передусім, варто нагадати, що основним законом для нас є Конституція України, статтею 41 якої передбачено: "кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності". А у частині першій-другій ст. 54 встановлено, що громадянам гарантується захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Позаяк авторське право і суміжні права визнано складовою права інтелектуальної власності, зрозуміло, що виробником фонограм за Конституцією є саме фізична, а не юридична особа — той, кого ми звикли називати "звукорежисер". Тому первинними суб'єктами права вироб-

ників фонограм, на думку автора публікації, логічно визнавати фізичних осіб. І саме тому, оскільки, окрім виключних прав виробника фонограм на використання своїх фонограм і на дозвіл чи заборону їх використання іншими особами (майнові права), цей суб'єкт також має право на зазначення свого імені (назви) на кожному носії запису (немайнове право), прізвище звукорежисера має згадуватися завжди у зв'язку з використанням його фонограми. Таке саме право законодавство надає юридичній особі - правонаступнику звукорежисера. А це означає, що мають згадуватися разом і ім'я, і назва.

Але, крім Конституції, крім трьох згаданих міжнародних актів, з 1 січня 2004 року набуває чинності новий Цивільний кодекс України. Так, частина друга ст.429 передбачає, що "майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належить працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де (або) у якій він працює, спільно, якщо інше не встановлене договором." Важливою нормою для виробників фонограм є частина друга ст.1112: "договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником." І, можливо, особливої уваги потребують частина перша і друга ст. 1112, згідно з якими: "1. За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.



2. Укладання договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше."

Щодо ліцензійних договорів, то статтями 1109 — 1111 врегульовано умови їх застосування, що також часто використовується на практиці.

І останнє.

Стосовно проблеми визначення дефініцій: оскільки Конституція не дає визначення терміна "виробник фонограм", керуватися треба тим, що чинними є визначення і Римської конвенції, і Женевської конвенції, і договору ВОІВ у їхній сукупності. Пропонується таке визначення:

*виробник фонограм — фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу здійснити перший за-*

*пис виконань чи інших звуків і несе відповідальність за здійснення та якість цього запису.*

P.S. Поняття "виробник відеограм" є новим не лише для нашого законодавства, але й для міжнародної практики; на думку автора публікації, — це той, кого ми звикли називати "кінооператором". Усі тези публікації поширюються і на нього...

Оскільки наша Верховна Рада подарувала світу "виробника відеограм", чому б нам не запровадити нового визначення наведених "виробників"?

Якщо є інша точка зору, давайте дискутувати. ♦

## **ЦІКАВО ЗНАТИ**

### **Лампа, яка не гасне**

Компанія American Environmental Products, яка є розробником і виробником систем освітлення, пропонує нову лампу — Glow-Lux Emergency Afterglow Lighting. В основі будови лампи лежить запатентована компанією технологія Glow-Lux. У конструкції цієї лампи, яка може світити в екстремальних умовах без електричного струму протягом доби, немає нічого надзвичайного. Секрет полягає у використанні спеціальних високоефективних люмінофорів, до складу яких входить також алюмінат стронцію (нерадіоактивний ізотоп). По 15-ти хвилинах підключення до електромережі лампа світить 24 години. Звісно, освітлення, яке дає нова лампа, набагато слабше, ніж за стандартних умов, але його цілком достатньо, наприклад, для читання.

Перевагами нового виробу також є і те, що спектр випромінювання лампи близький до справжнього (денного) світла. Її можна переносити з місця на місце, витягнувши з підставки з електричним проводом. Лампа не припиняє світити навіть тоді, коли її розіб'ють.

Така диво-лампа викликала зацікавленість у американських військових організацій, а також виробників ліфтів і систем аварійного освітлення.

*За інформацією із сайту <http://www.glow-lux.com>*



## ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВАХ УКРАЇНИ І РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

**Олександр фон Фюнер,**  
*європейський патентний повірений*

Нещодавно законодавчі органи Російської Федерації і України внесли зміни в закони, що регулюють охорону прав на товарні знаки. У Росії новий Закон [1] було прийнято 11 грудня 2002 року, і менше ніж через 6 місяців, 22 травня 2003 року, аналогічний Закон було прийнято в Україні [2].

Правові системи обох країн у сфері охорони промислової власності є досить близькими, але мають свої особливості. Наприклад, Закон РФ регулює відносини не лише стосовно знаків на товари і послуги, але й зазначення походження товарів. Українське законодавство регулює відносини щодо таких об'єктів двома окремими спеціальними законами — один для знаків для товарів і послуг, другий — для зазначень походження товарів. Проте це не заважає порівняльному аналізу правових норм вказаних законодавчих актів.

Внесення змін до законодавства про інтелектуальну власність зумовлено необхідністю імплементації норм міжнародних правових актів у сфері інтелектуальної власності, у т.ч. положень Угоди TRIPS Паризької конвенції з охорони промислової власності [3] та Мадридської угоди [4].

Наприклад, Україна заявила про своє бажання забезпечити своє прийняття у члени СОТ (WTO) уже до кінця поточного року.

До найбільш важливих змін слід віднести такі:

1. зміни в основних дефініціях;
2. зміни щодо умов надання правової охорони;
3. зміни щодо процедури проведення експертизи за заявкою;
4. зміни щодо підстав для дострокового припинення охорони;
5. зміни, що стосуються підвищення ефективності захисту прав;
6. введення норм, що регулюють визнання знака добре відомим ("well-known trademarks").

### **Нововведення стосовно визначення позначення як знака**

В обох законах вказані визначення подано в Ст.1. Визначення товарного знака (знака обслуговування) у попередній редакції російського Закону було ідентичним відповідній Статті Закону ФРН. У новій редакції зазначається, що товарний знак чи знак обслуговування є позначеннями, які служать для індивідуалізації товарів, виконуваних робіт або послуг, наданих юридичними/фізичними особами.



На підставі цієї зміни можна дійти висновку, що розрізняльна здатність, яка раніше мала вирішальне значення, відтепер не відіграє жодної ролі. Слово "індивідуалізація" є невизначеним. Чи має це слово на увазі, що новий знак не мусить бути подібним до більш ранніх знаків, чи подібність не повинна перевищувати визначені норми, чи (у процесі європейської лібералізації) це слово означає, що знак повинен мати певну розпізнавальну здатність? Ці запитання залишаються без відповіді.

Визначення знака для товарів і послуг в українському Законі також було змінено. З колишньої дефініції було вилучено визначення товарів як "однорідних". Таким чином, нове визначення знака в українському Законі звучить як "позначення, за яким товари і послуги одних

осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб". Можливо, що українські законодавці тим самим хотіли підкреслити пріоритетне значення розрізняльної здатності самого знака.

Визначення, що дає змогу встановити факт використання позначення як товарного знака, також зазнало зміни в обох Законах.

У Законі РФ це визначення подається у Ст.4. У Законі України цього відповідає Ст.16.

У Ст. 4 Закону РФ, у якій йдеться про виключне право на товарний знак, підтверджується, що порушен-

#### Доктор Олександр фон Фюнер

*Народився в Карлсруе 1932 року, вивчав хімію в Базельському університеті у Швейцарії та в Технічному Університеті Карлсруе. Закінчив його 1959-го р. з докторським ступенем. Німецький патентний повірений з 1963-го року. Має акредитацію як європейський патентний повірений у Європейському патентному відомстві та Європейському відомстві з товарних знаків і промислових зразків. Окрім німецької мови, володіє англійською, російською та французькою. Спеціалізується на хімічних технологіях і товарних знаках. Автор численних міжнародних публікацій щодо охорони промислової власності, особливо в країнах Східної Європи, колишнього СРСР і Монголії. Багато років активно працює в INTA, часто запрошується як доповідач на конференції з питань охорони інтелектуальної власності.*

*З 1992 по 2000 рр. був офіційним радником Державного патентного відомства України. Чимало зробив для становлення та розвитку національної патентної системи в Україні, зокрема, для підготовки кваліфікованих кадрів.*

*Доктор фон Фюнер є видатним фахівцем у галузі права інтелектуальної власності міжнародного рівня, тому його думка стосовно нещодавніх змін у законодавствах Росії та України у сфері охорони прав на товарні знаки може бути цікавою широкій громадськості.*

ням цього права вважається використання не лише тотожних, але і подібних знаків для тотожних чи подібних товарів. У новому Законі докладно вказується, які саме використання знака є порушенням виключного права (наприклад, використання на етикетках, упаковках товарів, які виготовляються, пропонуються до продажу чи продаються, демонструються на виставках і ярмарках або іншим способом вводяться до цивільного обігу, або зберігаються і (чи) перевозяться з цією метою, або ввозяться на територію РФ). Також не допускається використання знаків на документа-



## ЗАХИСТ ПРАВ

ції, пов'язаній з уведенням товарів до обігу, у мережі Інтернет, у найменуванні доменів і за інших способів адресування. Не лише товари, але й етикетки та упаковка товарів є порушенням виключного права, а це означає, що власник знака може зупинити на митниці ввіз навіть самих етикеток і/чи упаковок без товару.

У практиці вже узвичаїлось, що упаковка для товарів замовляється за кордоном, сам товар виготовляється в іншому місці, а потому піратська продукція "розфасовується", тобто упакується, в Росії. Приміром, банки для кави виготовляються в одній країні, етикетки — в іншій, кава ввозиться до Росії, де її смажать, розмелюють і розфасовують. Те саме відбувається і з косметикою. Новий Закон мав на меті встановити, що підготовка до порушення прав також підлягає покаранню.

Схожі зміни було зроблено і в Законі України.

У Статті 16 нового Закону дається уточнена редакція доктрини прав стосовно зареєстрованих знаків. Власник свідоцтва має право використовувати свій знак, а також "інші права, установлені цим Законом". До цих прав належить виключне право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без згоди власника.

У пункті 4 цієї Статті дається уточнена редакція різновидів використання знака, у т.ч. в Інтернеті, при імпорті, експорті. Враховано також положення п.С.-(2) Ст.5 Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка стосується використання знака з незначними змінами, що не змінюють його розрізняльної здатності.

Пункт 5 цієї Статті містить характеристику позначень, які забороняється використовувати як товарні знаки без дозволу власника свідоцтва. До таких знаків належать:

- тотожні зареєстрованому знаку позначення для зареєстрованих товарів і послуг;
- тотожні зареєстрованому знаку позначення для товарів і послуг, споріднених із зареєстрованими у свідоцтві;
- подібні до ступеня сплутування із зареєстрованим знаком позначення для зареєстрованих у свідоцтві товарів і послуг;
- подібні до ступеня сплутування із зареєстрованим знаком позначення для товарів і послуг, споріднених із зареєстрованими у свідоцтві.

Причому в другому, третьому і четвертому випадках важливу роль відіграє небезпека введення в оману щодо особи, яка виготовляє товари чи надає послуги.

Пункт 6 означеної Статті встановлює обмеження права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати його знак. Насамперед це стосується "права попереднього користування" для добросовісних осіб. Варто зазначити, що в Законі також змінено норму, яка регулює права попереднього користування. Наприклад, якщо в попередній редакції Закону просто не надавалися права на знаки, які, хоча раніше і не були зареєстрованими, але до 1 січня 1992 року (перший рік існування України як незалежної держави) добросовісно використовувалися деякими підприємствами, то тепер цієї норми у Законі немає. Оскільки за минулих 11 років змінилася ситу-



ація на ринку країни, було запропоновано інші підходи до захисту прав добросовісних користувачів.

По-друге, це — застосування доктрини "вичерпання прав" стосовно товару, уже введеного до цивільного обігу самим власником знака або за його згоди. Але якщо у власника прав на знак є вагомі підстави протидіяти такому використанню, скажімо, у разі подальшого продажу іншими особами товару з погіршеними через тривале зберігання чи інше пошкодження споживчими властивостями, то він може накладати заборону на використання свого знака.

Російський законодавець схожу дефініцію подав у Ст.23, однак у Законі РФ чітко визначено, що для цілей цієї Статті зазначений товар вводиться до цивільного обігу на території самої Російської Федерації.

У цьому сенсі норма "вичерпання прав", викладена в Законі України, має більш ліберальний характер, оскільки в ній головним критерієм є не територія введення маркованого товару в обіг, а серйозність підстав для заборони, незалежно від території. Зважаючи на те, що відбувається глобалізація економічних процесів, "територіальний" принцип для застосування доктрини "вичерпання прав" стає менш ефективним з точки зору захисту інтересів власника знака.

Окрім того, український законодавець установив такі підстави для обмеження прав власника свідоцтва накладати заборону:

- власник свідоцтва не має права забороняти іншим особам використовувати позначення, яке є кваліфікованим позначенням походження товару, права на який

вони придбали у встановленому порядку;

- власник прав на зареєстрований знак не може забороняти його некомерційне використання, а також згадувати в різноманітних новинах і коментарях до новин.

Закон також обмежує права власника зареєстрованого знака забороняти його використання іншим особам, котрі є добросовісними користувачами, приміром, імен чи адрес.

Нова редакція цієї Статті змінює також норми, що регулюють процедуру передачі прав на право власності або використання зареєстрованого знака (пункти 7 — 9 Ст.16). Наприклад, процедура внесення до Державного реєстру відомостей про передачу прав стає рекомендаційною дією (пункт 9). Проте, ми вважаємо, що без здійснення цієї процедури буде неможливо:

- 1) зробити суб'єктивні права сторін договору об'єктивними, тобто обов'язковими для третіх осіб;
- 2) одержати нове свідоцтво на ім'я правонаступника власника зареєстрованого знака.

Поза тим, процедура внесення відомостей до Державного реєстру і публікація цих відомостей в офіційному бюлетені патентного відомства дає можливість перевірити чинність права продавця чи ліцензіара.

Російський Закон щодо цього є суворішим. Ст. 27 однозначно встановлює обов'язковість реєстрації договорів про передачу права власності на знак і ліцензійних договорів.

У Ст. Ст. 25 — 27 Закону РФ, що стосуються передачі прав і ліцензування, аби не дати "піратам" мож-



## ЗАХИСТ ПРАВ

ливості дістати права на знак, поняття "фізична особа" уточнюється визначенням "та, що здійснює підприємницьку діяльність". Відступання знака допускається лише у разі, якщо це "не буде вводити споживача в оману щодо товару чи його виробника". Це формулювання допускає можливість різного тлумачення. Що означає "вводити в оману"? Чи буде це незаконним, якщо, наприклад, загальновідомий знак виробника А буде придбано покупцем Б, і товар буде виготовлятися й надалі? Представники ринку про це не знають, і не всі уважно читають економічні газети. Чи необхідно при цьому щоразу вказувати "після придбання знака в А", чи це лише означає, що позначення, які звучать як географічні найменування, не можуть бути придбані покупцем з іншого континенту чи іншого регіону? У такому разі знак "Manhattan" (скажімо, для кави чи сигарет) не може бути куплено німецькою або французькою фірмою.

Закон України ці аспекти детально не розглядає.

Як на нас, українськими і російськими законодавцями встановлено більш ліберальний підхід до визнання охороноздатності позначень. Заявнику надається можливість довести, що позначення, яке зазвичай не має розрізняльної здатності, може бути зареєстрованим як знак, наприклад, у результаті інтенсивного використання (див. Ст. 6 українського Закону і Ст. Ст. 6 — 7 російського Закону).

Ст. 6 обох Законів містять норму, яка відтворює положення TRIPS щодо правової охорони позначень, застосовуваних для маркування вин

і спиртів (міцних спиртних напоїв). Це положення спрямоване на захист прав і законних інтересів традиційних виробників вин і спиртних напоїв, що мають підвищений попит і походять з широко відомих територій.

По-новому сформульовано й інші абсолютні підстави для відмови в реєстрації.

Не допускається реєстрація знаків, які не мають розрізняльної здатності або складаються лише з таких елементів, як позначення товарів загальноприйнятими символами і термінами, що увійшли до загального вжитку. При цьому категорично не допускається реєстрація знаків, які являють собою форму товарів, що визначається винятково або головним чином властивістю або призначенням товарів. Елементи знака, які не реєструються, може бути долучено як елементи, що не охороняються, якщо вони не посідають домінуючого становища. Якщо елемент, який не реєструється, домінує у знаку, то знаку відмовлять у реєстрації. Особливо зазначено, що знаки, які набули розрізняльної здатності в результаті їхнього використання, можуть бути зареєстрованими.

З огляду на прийняті у міжнародних законодавчих актах підстави для відмови в реєстрації можна припустити, що не реєструються лише знаки, які являють собою державні прапори, герби тощо. Такі елементи може бути долучено як елементи, що не охороняються, за умови, коли на це є згода компетентного органу. Так, прапор Німеччини може бути частиною знака, якщо німецька держава дала на це свою згоду.



Уведено нове положення (пункт 4 Ст. 6 Закону РФ) про те, що не допускається реєстрація не лише офіційних найменувань і зображень особливо цінних об'єктів культурної спадщини РФ, але й об'єктів, які є всесвітнім культурним чи природним надбанням. Окрім того, не реєструються зображення культурних цінностей, які зберігаються в колекціях, зібраннях і фондах музеїв, якщо заявник не є власником цих об'єктів або не має згоди власника. Іншими словами, Мона Ліза може бути зареєстрованою як товарний знак лише за згоди на це Лувра. Закон України не містить такої норми.

Мають місце й інші відмінності в цій частині Законів. Наприклад, є відмінності у встановлених підставах для відмови в реєстрації знака в разі існування у іншої особи більш ранніх прав на фірмове найменування. За нормою Закону РФ (п.3 Ст. 7), не може бути зареєстрованим позначення, лише тотожне фірмовому найменуванню стосовно однорідних товарів, однак вилучено вимогу щодо широкої популярності цього фірмового найменування. Воно просто повинно мати охорону в Росії (очевидно, згідно з нормою Ст. 8 Паризької конвенції). За нормою Закону України (п. 3 Ст.6), фірмове найменування у цьому разі теж має бути просто відомим в Україні, проте відмову в реєстрації для споріднених товарів і послуг може отримати позначення не тільки тотожне, але і схоже з фірмовим найменуванням до ступеня сплутування.

Відмінності є також у нормах, що стосуються правил подання заявки і проведення експертизи. Очевидна відмінність цих Статей, що в РФ за-

явки подаються російською мовою, а в Україні — українською, не є єдиною. Наприклад, за українським Законом, до заявки не долучається опис позначення, яке заявляється, а в Законі РФ ця норма ще залишилася. У Ст. 8 Закону РФ уведено положення про те, що фізичні особи як заявники повинні здійснювати підприємницьку діяльність (раніше це згадувалося лише в Ст. 2 у зв'язку з власником знака). Однак, немає вказівки на те, що ця підприємницька діяльність має пов'язуватися з товаром, що заявляється, чи послугами. Таким чином під це формулювання підпадають і пірати, позаяк вони теж можуть бути зареєстрованими як такі, що здійснюють підприємницьку діяльність. Ст.8 Закону РФ, аналогічна Ст.7 Закону України, взагалі не встановлює будь-яких обмежень щодо правового статусу особи, яка подає заявку. Заявником може бути будь-яка особа, котра бажає одержати свідоцтво. Але не всі можуть це свідоцтво одержати.

Далі ми розглянемо кореспондентську норму Закону України, яка накладає обмеження на право будь-якої особи одержати свідоцтво. В обидва Закони введено нове положення, яке дозволяє будь-якій особі після подачі заявки ознайомитися з документами заявки, а саме: з документами, що містяться в ній на дату подачі. Зважаючи на це, можна дійти висновку, що подальша кореспонденція не підлягає оприлюдненню.

Уведення цієї норми до Закону України (п.3 Ст. 8) зробило можливим ще одне важливе нововведення — тепер можна подати заперечення проти заявки іншої особи (п.8 Ст. 10)



## ЗАХИСТ ПРАВ

ще на стадії експертизи (не пізніше 5-ти днів до прийняття експертизою остаточного рішення про видачу свідоцтва). Експерт зобов'язаний розглянути заперечення і направити особі, яка його подала, офіційну відповідь. Відповідно, експерт зобов'язаний врахувати докази сторін за подальшого розгляду заявки. На підставі поданого заперечення заявку може бути відхилено повністю або частково. За подання заперечення стягується збір. Положення попередньої редакції Закону України не дозволяло подання заперечень експерту. Можна було лише оскаржити вже видане свідоцтво і тільки в судовому порядку. Є й інші розбіжності: щодо порядку проведення експертизи.

Важливим є новий принцип сплати офіційного збору за подання заявки, впроваджений Законом України. Якщо раніше при поданні (протягом 2-х місяців) можна було заплатити лише базовий збір за перші три заявлені класи, а потім доплатити за всі або частину інших заявлених класів, то тепер потрібно платити за всі заявлені класи водночас. Недотримання цього положення є формальною підставою для відхилення заявки (п.13 Ст.10 Закону). Проте, якщо вже в процесі експертизи з'ясується, що частина заявлених товарів чи послуг належить не до зазначеного в заявці класу, то за виділений додатковий клас можна буде доплатити.

Важливим для заявників, котрі звертаються до українського патентного відомства, є нове положення, яке зобов'язує оплачувати продовження терміну відповіді на запит експерта у разі, якщо заявник не може дати вмотивовану відповідь у

встановлений Законом двомісячний термін. Більше того, тепер вже не можна продовжувати термін відповіді понад 6 місяців. На думку розробників Закону, ця норма дисциплінує заявника і унеможливорює невиправдане затягування експертизи.

На відміну від цього, в Законі Росії є вказівка на те, що за наявності поважних причин цей термін може бути продовженим більше, ніж на 6 місяців (п.4 Ст.10). Мито стягується як за продовження термінів, так і за їхнє відновлення (п.2 Ст. 13).

Нова редакція Закону України містить ще одну норму, що посилює підхід до узгодження назв товарів і послуг, які заявляються, і вона не на користь заявника. Якщо положення раніше чинного Закону залишали останнє слово щодо формулювання спірного терміна за заявником, то в новій редакції це право належить експерту (п.14 Ст.10 Закону).

В обох Законах уведено норму Договору стосовно товарних знаків (ТЛТ) про виділену заявку. У Законі України для цього введено окрему Статтю 11-1.

У Ст. 9 Закону РФ згадується виділена заявка, яка може одержати пріоритет первісної заявки, якщо первісна заявка не була до того часу відкликана або не вважається відкликаною.

Якщо декілька заявників подають заявки на тотожні товарні знаки з тотожними товарами, вони можуть передати права на заявку одному з них. Якщо один заявник подає кілька заявок на тотожний знак з тотожними товарами, він може вибрати заявку, діловодство за якою буде продовжуватися. Для



цього надається шестимісячний термін. У разі вичерпання цього терміну всі заявки вважаються відкликаними.

Ст. 17 Закону під назвою "Внесення змін у реєстрацію" однозначно допускає виділення вже зареєстрованого знака (у разі оскарження щодо надання правової охорони), що можливо, однак, лише у тому разі, якщо виділений знак заявляється для товарів чи послуг, які не є подібними стосовно первісної заявки.

У Ст.12 Закону України вводиться новий збір "за публікацію відомостей про свідоцтво", а також можливість продовжити і відновити термін сплати державного мита за видачу свідоцтва і зазначеного збору. У Ст. 14 вводиться збір за видачу дубліката свідоцтва, виданого замість утраченого.

Нововведення є й у нормах, що регулюють оскарження рішень патентних відомств обох країн.

У Законі РФ скасовується одна інстанція для оскарження рішень, і замість трьох інстанцій залишаються лише дві. Апеляційна Палата, як і Вища Патентна Палата, скасовується. Ст. 43.1 щодо діяльності "Палати з патентних спорів" визначає її як єдину інстанцію в рамках патентного відомства, що відповідає за скарги у всіх випадках, за яких допускається подання заперечення, тобто відповідно до Ст. Ст. 13, 19, 22, 28, 29, 34, 42 і 42.1. Рішення цієї Палати можуть бути оскарженими в суді.

Зміни до Ст. 34 скорочують термін для оскарження рішення за заявкою з чотирьох місяців до трьох, термін для відновлення вичерпаних термінів тут також становить два

місяці. Клопотання про оскарження рішення подаються відтепер не до Апеляційної Палати, а до Палати з патентних спорів.

У Законі України теж дещо змінено процедуру оскарження заявником рішень патентного відомства в Апеляційній палаті. Рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті у двомісячний термін або відразу в суді (без звертання до Апеляційної палати).

Звертання заявника до Апеляційної палати припиняє діловодство за заявкою на час розгляду скарги. Проте, заявник, котрий вже сплатив державне мито за видачу свідоцтва, втрачає право на оскарження в Апеляційній палаті рішення, за яким це свідоцтво було видано. Він може оскаржувати рішення патентного відомства тільки в суді. Суд може прийняти ухвалу не лише стосовно рішення патентного відомства щодо заявки, але й стосовно свідоцтва, виданого за цим рішенням.

Скорочується термін розгляду заперечення, поданого до Апеляційної палати (2 місяці замість 4-х). Мотиви заперечення можуть бути викладеними не лише в самій скарзі, але й у додаткових заявах, поданих у процесі розгляду, а також заявлених на засіданні за участі сторін.

На прохання особи, яка подала заперечення, термін його розгляду в Апеляційній палаті може бути продовжено, але не більше, ніж на 2 місяці, і за умови сплати відповідного збору.

Якщо в процесі розгляду заперечення буде встановлено, що заявник правий повністю або частково, то йому повертається сплачений за подачу заперечення збір. З одного боку,



## ЗАХИСТ ПРАВ

це добре, але, з іншого, може призвести до того, що Апеляційна палата буде дуже жорстко обстоювати рішення патентного відомства, оберігаючи "честь мундира".

У місячний термін після прийняття Апеляційною палатою рішення голова Державного департаменту інтелектуальної власності може внести по ньому письмовий вмотивований протест, який розглядається Апеляційною палатою протягом місяця. Рішення за цим протестом є остаточним. Оскаржити рішення Апеляційної палати в суді можна тільки впродовж 2-х місяців по його затвердженні. Після закінчення цього терміну в суді можна оскаржити тільки рішення патентного відомства, на яке подавалося заперечення до Апеляційної палати.

Цікавою є норма Ст. 20 Закону РФ, за якою (відповідно до міжнародних договорів РФ) іноземні заявники, якими є об'єднання, створення і діяльність яких не суперечать законодавству держави, де їх створено, мають право зареєструвати у РФ колективний знак для цього об'єднання. Щодо колективних знаків відтепер передбачається, що звичайні знаки може бути перетворено на колективні, і навпаки.

Закон України це питання так детально не регулює, а іноземні заявники, у тому числі ті, що виступають від імені об'єднання осіб, мають ті самі права, що й українські.

Тепер розглянемо особливості національних законодавств цих двох країн у частині, що стосується дострокового припинення прав на товарні знаки і визнання свідоцтв недійсними.

Зміни у цих нормах є досить значними. Наприклад, у Ст. 22 Закону

РФ з 5-ти до 3-х років скорочується термін, протягом якого правова охорона знака не може бути припиненою достроково через невикористання. Сумнівно, наскільки це нововведення є перевагою, зокрема, для фармацевтичної промисловості. Перевагу це дасть лише за визнання недійсними піратських знаків. У цьому разі 5 років були занадто тривалим терміном. Окрім того, однозначно встановлено, що використання знака визнається його використанням зі зміною окремих елементів, якщо не змінюється суть знака. У разі переконливого викладу поважних причин невикористання знака трирічний термін може бути продовженим. У цій Статті однозначно розрізняють виробника від посередника. Посередник дістає право використовувати свій знак поряд зі знаком виробника. А якщо виробник не застосовує свій знак, або у нього взагалі немає знака, наприклад, коли продукція виготовляється за замовленням іншої фірми? Чимало товарів виготовляється іншими фірмами за замовленням фірми-виробника, яка рекламує потім цю продукцію як свою.

Та сама ситуація спостерігається і в царині послуг: туристичні бюро, приміром, пропонують під своїм іменем поїздки, не надаючи, крім продажу цих поїздок, практично жодних послуг, позаяк на місцях усі клопоти беруть на себе місцеві готелі, організатори, транспортні та інші туристичні компанії.

Нова редакція Закону України уточнює норми, які стосуються дострокового припинення дії свідоцтва у разі його невикористання впродовж 3-х років (пункти 3 і 4 Статті 18). Зміни полягають у тому, що знак



може бути анульованим щодо частини товарів. Окрім того, встановлено перелік поважних причин, за якими не можна анулювати свідоцтво, до яких належать:

- 1) адміністративні перешкоди використанню знака;
- 2) імовірність уведення споживача в оману в разі використання цього знака іншою особою, зокрема, позивачем.

Закон не встановлює обов'язок власника свідоцтва самому використовувати знак. Знак може використовуватися іншою особою під його контролем.

Як уже було згадано раніше, у Статті 19 (підпункт в) пункт 1) Закону України введено норму, яка може сприяти припиненню дій піратів та інших недобросовісних заявників, а саме: свідоцтво може бути визнано недійсним, якщо воно було видано з порушенням прав інших осіб.

Подібну норму, але більш розгорнуто, прийнято і в російському Законі. Щодо підстав для визнання знака недійсним (Ст. 28 Закону РФ) було внесено доповнення про те, що може бути визнано недійсним і знак, виданий на ім'я агента чи представника. Крім того, знак може бути визнано недійсним, якщо дії власника визнаються актом недобросовісної конкуренції. Ще у пункті "відповідні приписи для визнання недійсними загальновідомих знаків" уведено положення про те, що це можливо, якщо не дотримуються умови надання охорони, викладені в п.1 Ст. 19.1. Знак на ім'я агента може бути анульованим тільки за заявою зацікавленого в цьому власника знака з держави, яка є членом Паризької конвенції. В інших випадках заяву про

визнання знака недійсним може бути подано будь-якою особою.

У Ст. 46 Закону РФ, яка регулює відповідальність за незаконне використання товарного знака і найменування місця походження товару, чітко зазначено, що знищується не лише контрафактний товар, але й етикетки й упаковка цього товару, і саме за рахунок порушника. У тому разі, якщо товар і упаковка імпортується до Росії порізно, відповідальність несе не лише останній у ланцюжку порушник, але й виробники упаковки та етикеток. Товар, упаковка та етикетки можуть бути конфіскованими державою або бути переданими правласнику.

У новому російському Законі, на рещті, вказується розмір грошової компенсації за порушення. Вона становить від 1 000 до 50 000 мінімальних розмірів оплати праці, встановлених Федеральним Законом. На тепер це еквівалентно (приблизно) від 300 до 15 000 Євро.

Нова редакція Закону України теж розширює підстави для припинення правопорушень (Ст.20), оскільки встановлює відповідальність не лише за вже вчинене правопорушення (продаж контрафактного товару), але і за підготовку до продажу, пропозиції до продажу такого товару. Але українські законодавці віднесли питання правової відповідальності за порушення прав на товарні знаки та інші об'єкти промислової власності до сфери регулювання відповідних Кодексів України: Цивільного, Кримінального, Господарського, Кодексу про адміністративні правопорушення, а також до відповідних процесуальних кодексів (у тому числі у частині конфіскації контрафактної продукції). Відповідні зміни було



## ЗАХИСТ ПРАВ

внесено до цих Кодексів одночасно з внесенням змін до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Щодо нововведень, пов'язаних з визнанням знаків "загальновідомими" (Ст. 19-1 і 19-2 Закону РФ) і "добре відомими" (Ст. 25 Закону України), то слід розуміти: вони стосуються того самого об'єкта — "well-known trademarks", що і в Ст. 6 bis Паризької конвенції. У Ст. 19.1 Закону РФ введено особливі положення про загальновідомі знаки, яких не було в попередньому Законі. Установлюється, що у разі визнання загальновідомим товарним знаком уже зареєстрованого знака правова охорона поширюється також на товари і послуги, неоднорідні з тими, стосовно яких його визнано загальновідомим, за умови, що використання іншою особою цього товарного знака щодо зазначених товарів і послуг буде асоціюватися у споживачів з їхнім правовласником і не

може зашкодити його законним інтересам.

Без змін залишається положення про спеціальний перелік загальновідомих знаків, а також про видачу спеціального свідоцтва. Правова охорона загальновідомого знака діє безстроково.

Норми Ст. 25 Закону України подібні до зазначених з однією різницею — детальне врегулювання процедури, що її має здійснювати Апеляційна палата, віднесено до підзаконного акта, який має прийняти МОН України. ♦

### Література:

1. *Федеральный Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 11.12.2002, №166-ФЗ ("Российская Газета", №236, 17.12.2002).*
2. *Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" від 22.05.2003, №850-IV (04.07.2003 — Офіційний вісник України, №25, С. 63, Ст. 1173).*
3. *Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року — (Зібрання чинних міжнародних договорів України, 1990, №1, С. 320).*
4. *Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року (Зібрання чинних міжнародних договорів України, 1990, №1, С. 348).*



## ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КООПЕРАТИВНИХ ПРОГРАМАХ НАТО



**Володимир Кузнецов,**  
*державний експерт Національного Центру з питань євроатлантичної інтеграції України*



**Володимир Комаров,**  
*начальник Центру інтелектуальної власності, патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи Міністерства оборони України*



**Олександр Задорожній,**  
*старший науковий співробітник Центру інтелектуальної власності, патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи Міністерства оборони України*

Створення сучасних систем озброєння і військової техніки потребує величезних фінансових і матеріальних видатків, значного обсягу попередніх наукових досліджень. Тому немає нічого дивного, що останнім часом зусилля декількох держав об'єднуються для розробки і реалізації програм зі створення нових або модернізації наявних зразків озброєння і військової техніки. Така практика є поширеною серед країн Північноатлантичного альянсу і країн Західної Європи, особливо щодо створення авіаційної техніки. Зберігаються і деякі коопераційні зв'язки між Україною і Російською Федерацією, зумовлені розташуванням за Радянського Союзу науково-виробничої бази військово-промислового комплексу, успадкованої нашими країнами. Україна налагоджує військово-технічне співробітництво і з іншими країнами, розробляючи

спільні проекти з модернізації досить розповсюджених у світі зразків озброєння і військової техніки радянського виробництва для третіх країн.

За умов ринкової економіки такі роботи потребують вжиття спеціальних заходів щодо охорони прав на використовувану інтелектуальну власність, а також досягнення домовленостей про правила її використання і про умови розподілу прав на створену в процесі цих робіт інтелектуальну власність. Очевидно, що ці заходи мають базуватися на правових нормах національного законодавства. Проте з огляду на Концепцію розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності, затверджену в червні 2002-го року Кабінетом Міністрів України, на тепер ця частина нашого законодавства не є його сильною ланкою і рясніє безліччю білих плям. Зокре-



## СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

ма, потребують урегулювання питань стосовно розподілу прав на інтелектуальну власність, створену за рахунок коштів державного бюджету.

Таким чином, під час виконання спільних програм розвитку озброєнь вивчення досвіду діяльності у цій сфері країн з розвинутою ринковою економікою набуває осібної актуальності.

У НАТО вже впродовж кількох десятиріч діють і постійно вдосконалюються нормативні акти з охорони прав на інтелектуальну власність при здійсненні кооперативних програм розвитку озброєнь, які покликано сприяти широкомасштабному співробітництву країн НАТО, і пропонують максимально спрощені процедури. Вони регламентують питання охорони прав на інтелектуальну власність на різних етапах виконання кооперативних програм, передачі технічної інформації для оборонних інтересів, ліцензування з метою стандартизації озброєння, секретності щодо винаходів, які мають важливе оборонне значення.

Як результат заявленого керівництвом країни курсу на стратегічне партнерство з альянсом і, в подальшому, можливий вступ України до НАТО було розроблено і під час Паризького саміту НАТО восени 2002-го року ухвалено План дій "Україна-НАТО". Метою цього Плану є чітке визначення стратегічних цілей і пріоритетів України для досягнення цілковитої інтеграції в євроатлантичні структури безпеки, а також створення стратегічних меж для наявного і майбутнього співробітництва "Україна-НАТО". План діяльності містить узгоджені з НАТО принципи і цілі. Так, передбачено вдосконалення законодавства Украї-

ни у сфері регулювання оборонного промислового виробництва з метою його наближення до норм і стандартів НАТО, в тому числі право власності і питання захисту інформації.

Державна програма співробітництва України з Організацією Північноатлантичного Договору (НАТО) на 2001 — 2004 р.р. до напрямків співробітництва в царині оборонних досліджень і технологій зачисляє проведення досліджень і розробок у сфері озброєння та військової техніки за взаємною домовленістю, а також налагоджування обміну результатами наукових досліджень, пов'язаних з технологіями роззброєння, оборонними технологіями і технологіями подвійного призначення. З цими питаннями безпосередньо пов'язано і науковий супровід створення нормативно-правової бази захисту інтелектуальної власності в процесі передачі технологій та обміну інформацією щодо розробки і виробництва **ВОТ**. Успішна співпраця з цих напрямків можлива лише за умови належного знання нормативно-правової бази НАТО з охорони прав на інтелектуальну власність і, за необхідності, гармонізації з нею національних нормативно-правових актів. Інакше кажучи, необхідно заздалегідь ознайомитися з нормативно-правовою базою НАТО щодо охорони прав на інтелектуальну власність, з'ясувати "їхні правила гри" і проводити власні нароби з урахуванням її положень.

Кооперативні програми НАТО зі створення і виробництва озброєння на всіх етапах їх здійснення припускають широкий обмін і використання інтелектуальної власності. Варто зазначити, що в нормативних документах альянсу під **інтелектуальною власністю**, яка використовується-



ся або створюється під час виконання контрактних робіт, мають на увазі запатентовані та незапатентовані винаходи, промислові зразки, торговельні марки, об'єкти авторського права і технічна інформація, в тому числі програмне забезпечення, технічні дані, конструкції, технічні ноу-хау, виробнича інформація і технологічні ноу-хау, пакети технічних даних, виробничі пакети даних, а також секрети виробництва. Термін **“технічна інформація”** означає записану або задокументовану інформацію наукового чи технічного характеру будь-якого формату, документально оформлену або подану іншим способом. Така інформація може містити (але не обмежуватися цим) такі відомості: експериментальні та дослідні дані, специфікації, промислові зразки і розробки технологічних процесів, винаходи і відкриття як патентоздатні, так і непатентоздатні, технічні описи та інші продукти технічного характеру, продукти напівпровідникових топографій/масок, технічні і виробничі пакети даних, ноу-хау, секрети виробництва, а також іншу інформацію, що стосується виробничих засобів. Вона може бути поданою у вигляді документів, ілюстрованих творів, креслень чи інших графічних зображень, аудіо- і відеозаписів (магнітних, оптичних, лазерних), комп'ютерного забезпечення як програмного, так і баз даних, комп'ютерних роздруківок чи даних, які містяться в комп'ютерній пам'яті, і в іншій формі.

Як можна помітити, визначення інтелектуальної власності, використовуване в документах НАТО, дещо відрізняється від наведеного у Ст. 2 Конвенції, яка заснувала Всесвітню

організацію інтелектуальної власності, підписаної у Стокгольмі 14.07.1967 р.

Розрізняють вихідну або пропрієтарну (Background Information) і створену в процесі виконання кооперативної програми (Foreground Information) технічну інформацію. **Пропрієтарна технічна інформація** означає технічну інформацію, яка є достатньо деталізованою для використання і застосування у промисловості, відомою лише власнику і поінформованим ним особам, а тому недоступною громадськості, тобто є об'єктом права власності. Пропрієтарна технічна інформація вважається **конфіденційно відкритою**, якщо її розкриття здійснила одна зі сторін контрактних робіт будь-яким чином чи способом, у тому числі електронним, зберігаючи при цьому характер конфіденційності, перед обмеженим колом осіб, які взяли на себе зобов'язання не розкривати цю інформацію далі, окрім певних умов. Пропрієтарна технічна інформація вважається **несанкціоновано розкритою** у разі будь-якої її передачі з порушенням умов, на яких її було надано замовнику. Така інформація є **несанкціоновано використаною** у разі використання, копіювання чи коригування її без попереднього дозволу або з порушенням умов, на яких її було передано замовнику. Пропрієтарну технічну інформацію може бути передано **“тільки для інформації”** (наприклад, для використання при визначенні вартості і цінності технічної інформації в інтересах оборони) без заподіяння шкоди будь-яким правам власника. Будь-яка держава-учасник програми, яка у процесі виконання цієї програми дістає про-



## СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

прістарну технічну інформацію, що є об'єктом права власності, визначається як **одержувач**. Будь-яка сторона, підписавши меморандум про взаєморозуміння, визначається як **учасник**.

Обмін і використання технічної інформації в межах здійснення кооперативних програм НАТО зі створення і виробництва озброєння підлягають певним принципам.

Одержувач несе відповідальність за захист наданої йому інформації і має право її використовувати лише відповідно до умов передачі. Установлення факту розкриття такої інформації вимагає негайного повідомлення про це її власнику і вжиття заходів щодо припинення її розкриття або її повернення. За відсутності окремих умов передача інформації здійснюється тільки з інформаційною метою. У разі несанкціонованого розкриття або використання технічної інформації одержувач зобов'язаний компенсувати завдану шкоду її власнику згідно із законодавчими нормами своєї країни. Ймовірні спори вирішуються консультативним комітетом, який за необхідності створюється з представників країн-учасниць договору.

Технічна інформація, що передається, супроводжується інструкцією із зазначенням характеру її власності, її одержувачів та описом умов поводження з нею.

Правовий механізм щодо захисту секретних об'єктів промислової власності в країнах альянсу діє в рамках Договору НАТО про взаємне збереження таємниці стосовно винаходів, які мають важливе оборонне значення і є предметом заявок на патент, від 1960-го року і Процедурних правил до цього Договору від

1967-го року. Ці документи регламентують і процес обміну інформацією щодо секретних патентних заявок між урядами країн-учасниць цього Договору.

Питання інтелектуальної власності, пов'язані з процесом стандартизації або взаємної сумісності озброєння, регулюються прийнятими 1979-го року Принципами інтелектуальної власності та керівними принципами у сфері ліцензування і кооперації з метою стандартизації чи взаємної сумісності озброєнь.

Участь в кооперативній програмі створення озброєння розпочинається з переговорів і складання меморандуму про взаєморозуміння, який є обов'язковим документом. Меморандум містить формальні письмові домовленості країн-учасниць з викладом умов і принципів виконання програми, а також зобов'язань, які учасники беруть на себе. Він визначає основні цілі, сферу співробітництва, принципи управління виконанням програми, розподіл робіт і їх фінансування, структуру і зміст промислового співробітництва, принципи захисту інтелектуальної власності та інші необхідні аспекти адміністрування і виконання програми. Меморандум про взаєморозуміння є зобов'язувальним документом, проте він не має переваг перед нормами національного законодавства, а отже, під час його укладення потребує їх врахування.

Положення меморандуму повинні повністю забезпечувати підґрунтя для будь-якої, обов'язкової згідно із законом договірної угоди, що укладається з промисловими суб'єктами в межах кооперативної програми.

До меморандуму про взаєморозуміння рекомендується, за необхід-



ності, долучати такі пункти стосовно інтелектуальної власності (розділ 16 Контрольного переліку питань для складання меморандумів про взаєморозуміння).

1. Розкриття інтелектуальної власності:
  - інформація, яка підлягає передачі;
  - керівні вказівки зі здійснення передачі.
2. Санкціоноване і несанкціоноване використання інтелектуальної власності:
  - інтелектуальна власність, створена у процесі виконання проекту;
  - інтелектуальна власність, яка належить державі і належить підряднику;
  - інтелектуальна власність третіх сторін.
3. Захист інтелектуальної власності:
  - умови розкриття інтелектуальної власності в конфіденційному порядку;
  - норми і процедури подальшого розкриття.
4. Придбання і наявність прав на інтелектуальну власність:
  - придбання і наявність ліцензій;
  - фінансові умови договорів про передачу прав на інтелектуальну власність.
5. Відповідальність сторін за неправомірне використання інтелектуальної власності:
  - принципи і процедури врегулювання спорів;
  - принципи визначення відповідальності у спорах.

Детальніше питання цього переліку розглядаються в Угоді НАТО про передачу технічної інформації для оборонних цілей, у Керівних прин-

ципах і типових зразках для меморандумів про взаєморозуміння, у Керівних принципах щодо контрактних умов для техніко-економічного обґрунтування проекту, у Керівних принципах щодо контрактних умов для стадій визначення проекту, проектування і розробки та в інших документах НАТО, матеріали яких і використані у подальшому тексті.

Зупинимося більш детально на питаннях розкриття і використання технічної інформації. При складанні відповідних пунктів меморандуму про взаєморозуміння рекомендується висвітлити такі аспекти:

- власність інформації, одержаної у процесі виконання програми;
- розкриття технічної інформації як пропрієтарної, так і створеної під час виконання програми;
- використання і захист пропрієтарної та тієї, що створюється при виконанні програми, технічної інформації;
- права учасників програми;
- права підрядників;
- відшкодування втрат;
- використання пропрієтарної інформації, створеної третьою стороною;
- удосконалення інформації.

Складаючи меморандум про взаєморозуміння, учасники програми повинні гарантувати, що їхня національна політика і правила розкриття даватимуть можливість розкриття інформації, необхідної для здійснення меморандуму про взаєморозуміння; усі застереження мають бути чітко визначеними і розглянутими учасниками програми стосовно ймовірних наслідків у разі зміни національної політики щодо розкриття інформації.

У положеннях меморандуму має бути розглянуто можливе викорис-



## СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

тання технічної інформації, яка є об'єктом права третьої сторони, як під час виконання робіт згідно з меморандумом, так і в разі використання результатів робіт за рамками меморандуму. Конче важливо, щоб учасники програми передбачили будь-які потенційні проблеми заздалегідь.

Установлюючи права на використання інтелектуальної власності як пропріетарної, так і створеної в межах реалізації меморандуму, необхідно попередньо розглянути і обмеження до прав на використання інформації. Для цього рекомендується розподіляти технічну інформацію за метою використання (видами) і відповідно до цього встановлювати обсяги прав на її використання. Зокрема, різний обсяг прав можна визначити для використання інформації в інтересах власне програми (спільного проекту), в інтересах оборони або в інтересах держави в цілому, або в якихось інших інтересах. Державні інтереси при цьому можуть залежати від сутності кінцевого продукту програми і його можливого використання.

Сутність і обсяг прав на технічну інформацію, яка перебуває під захистом під час реалізації меморандуму про взаєморозуміння, визначаються відповідями на такі запитання:

- Якою є сфера застосування програми? Яким є кінцевий продукт (матеріали досліджень, озброєння, інтелектуальна власність як така)?

При цьому, якщо програму ініціювали міністерства оборони відповідно до їхніх повноважень з питань розробки і придбання озброєння та військової техніки,

може встановлюватися обсяг прав “в інтересах оборони”.

Обсяг прав “у державних інтересах” встановлюється, якщо продукція є більш видовою або має подвійне призначення з розлогішою порівняно з оборонною сферою застосування.

Обсяг прав “в інтересах програми” визначається, якщо кінцевий продукт є унікальним для програми або її фази, і створена інтелектуальна власність має маловірогідну ймовірність використання в інших оборонних застосуваннях. Цей обсяг прав може також мати місце, якщо учасники мають намір сконцентрувати свої зусилля лише на виконанні програми або прагнуть обмежити розповсюдження критичних технологій.

Будь-який обсяг прав може бути прийнятним у тих програмах фундаментальних досліджень, в яких пропріетарна інформація використовується мало або взагалі не використовується.

- Чи мають місце обмеження, накладені з причин національної політики у сфері розкриття інформації, тобто технології “чорної скриньки”?
- Чи будуть у майбутньому розроблені вироби, компоненти чи процеси конкурентоспроможними?
- Чи буде можливим проведення ремонтних і відновлювальних робіт власними силами?
- Чи можуть запасні частини бути товарами цивільного призначення?
- Чи буде необхідно використовувати інтелектуальну власність для забезпечення навчання, ка-



талогізації, стандартизації, перевірки і контролю якості, упаковки і матеріально-технічного постачання?

- Чи буде виріб відповідати даним технічних умов або робочого плану?
- Чи може бути накладено обмеження, здатні зменшити можливість вдосконалення і змін створеного продукту, на пізніших стадіях програми?
- Чи існує можливість комерційного використання продукту або його використання в інших оборонних застосуваннях для галузей промисловості країн, які беруть участь у програмі?
- Якою мірою будуть впливати “права”, що пропонуються, на продаж продукту третім особам?
- Яким є потенціал відшкодування видатків на НДДКР від продажу продукту третім особам?
- Яким є фінансовий вплив “використання” на цілі програми, оборонні і державні інтереси?

Якщо інше не передбачено контрактом або будь-яким документом, що має законну силу, створена інформація зазвичай буде вважатися власністю організації, яка її створила. Учасники програми мають прийняти рішення щодо того, чи бажають вони володіти правами повної власності, чи лише правами, необхідними для реалізації меморандуму про взаєморозуміння, з огляду на те, що придбання власності може спричинити додаткові витрати.

Типові зразки меморандуму про взаєморозуміння пропонують два варіанти угод стосовно розкриття та використання пропрієтарної і створеної інформації. Вони відрізняють-

ся тлумаченням прав підрядника на розкриття та використання інформації. Права учасників програми на розкриття і використання інформації здебільшого є ідентичними в обох варіантах. Різним є ставлення до інформації, створеної учасником програми.

Перший варіант передбачає, що меморандум про взаєморозуміння не надає прав на розкриття інформації жодним суб'єктам, в тому числі підрядникам, які не підписують меморандум. Лише учасники дістають права на розкриття інформації згідно з меморандумом. Підрядники одержують доступ до інформації через учасника, який гарантує дотримання підрядником положень меморандуму щодо захисту, розкриття, передачі та використання інформації.

Технічна інформація, створена державною організацією, стає доступною для всіх учасників безоплатно для цілей, визначених меморандумом. Це положення є незастосовним для технічної інформації, створеної установами підрядника, які перебувають у частковій чи цілковитій державній власності.

Учасники повинні якомога раніше визначити пропрієтарну інформацію, необхідну для реалізації меморандуму, та обмеження на її розкриття. Кожний з учасників програми на запит інших учасників має розкрити перед ними будь-яку пропрієтарну інформацію, що стосується справи, за дотримання кожним з них таких умов:

- розкриття інформації є необхідним або корисним для виконання програми;
- інформацію може бути розкрито і використано, не викликаючи



## СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

на себе відповідальності перед іншими сторонами;

- розкриття інформації не суперечить національній політиці щодо розкриття інформації.

Вважається, що пропрієтарну інформацію учасники програми можуть використовувати на безкомпенсаційних засадах лише для цілей, визначених у меморандумі про взаєморозуміння. Учасник, котрий надає інформацію, зберігає всі свої попередні права стосовно такої інформації.

Технічну інформацію, створену під час виконання програми підрядником, має бути надано всім учасникам на безкомпенсаційних засадах для цілей, визначених у меморандумі про взаєморозуміння.

Пропрієтарна інформація, належна підряднику, розкривається для учасників за дотримання кожної з трьох умов, аналогічних умовам розкриття пропрієтарної інформації для учасника програми. При цьому третя умова має на увазі національну політику щодо розкриття інформації учасника програми, у чийй країні розміщується підрядник. Належну підряднику пропрієтарну інформацію, яка відповідає таким умовам і розкрита учасникам програми, може бути використано ними на безоплатній основі для цілей, визначених у меморандумі. Ці цілі можуть бути вужчими, ніж у разі розкриття інформації, створеної підрядником під час виконання програми. У разі ж, якщо пропрієтарна інформація, яку має у своєму розпорядженні підрядник, є необхідною чи корисною і може бути розкритою, але є об'єктом права третьої сторони, за придбання прав на її використання має бути надано компенсацію.

Другий варіант угоди розглядає розкриття інформації підрядникам поетапно, відповідно до необхідності. А проте, використання інформації учасниками може спричинити її розкриття іншим підрядникам.

Технічна інформація, яку створив підрядник і надав за контрактом, має бути доступною для всіх учасників. Створена підрядником інформація, яка за контрактом не підлягає наданню, має бути переданою на запит учасників за ціною, відповідною до витрат на її збір, копіювання та передачу.

У меморандумі про взаєморозуміння має бути передбачено необхідний обмін між підрядниками створеною ними під час виконання програми інформацією, яка сприяє її успішному виконанню. Підрядник повинен одержати компенсацію витрат на збереження документації з усієї створеної інформації.

Технічна інформація, створена учасником програми, має надаватися всім учасникам і підрядникам для реалізації меморандуму в разі необхідності або відповідно до узгодженого додатку чи за запитом. Якщо учасник виконує роботи як субпідрядник, то технічна інформація для цілей її розкриття буде розглядатись як інформація, створена підрядником.

У меморандумі має бути передбачено вимогу до підрядників стосовно розкриття учасникам будь-якої їхньої пропрієтарної інформації, необхідної для реалізації меморандуму (приміром, для контролю, виконання, оцінки, оформлення підряду), і, можливо, для реалізації майбутніх етапів чи якогось іншого використання створеної інформації.



Від підрядників потрібно вимагати, якщо це необхідно для реалізації меморандуму, і розкриття пропрієтарної інформації один одному. Підрядники повинні бути вільні щодо укладання угод між собою стосовно розкриття і захисту такої пропрієтарної інформації. Виконання таких угод не повинно збільшувати терміни виконання робіт і призводити до додаткових витрат учасників. Вважається, що укладення і реалізація таких угод мають підвищити відповідальність підрядників.

У разі визнання учасниками необхідності використання пропрієтарної інформації, яка не є власністю учасників і підрядників, вони мають придбати її або передбачити отримання доступу до неї підрядникам з правом її розкриття учасникам та іншим підрядникам. Учасники і підрядники мають бути вільні укладати угоди з власниками такої інформації щодо її розкриття і захисту з такими самими застереженнями, як і в подібних угодах між підрядниками.

Передбачається, що, як правило, вся створювана чи доступна за умовами контракту інформація використовується учасниками, а за необхідності й підрядниками, для реалізації меморандуму без обмежень. При цьому використання учасниками програми належної підряднику пропрієтарної інформації має бути безвитратним. У тому разі, якщо права на використання належної підряднику пропрієтарної інформації є чинними лише на певних етапах робіт, її використання для виконання наступних етапів має відбуватися на справедливих і прийнятних компенсаційних умовах, окрім випадків, коли власник інформації сам виконує ці роботи.

Такі умови повинні враховувати характер використання, результат, а також ділові інтереси підрядника, який володіє інформацією. Якщо будь-яке інше застосування створеної інформації учасниками програми потребує використання пропрієтарної інформації підрядника, то воно здійснюється на справедливих і прийнятних умовах, узгоджених між власником і потенційним користувачем такої інформації.

Використання цієї інформації іншими підрядниками допускається лише з метою реалізації меморандуму без витрат з боку учасників. Для будь-яких інших цілей воно має стати предметом попередньої комерційної угоди з підрядником, який володіє цією інформацією.

Такі самі умови поширюються на використання належної учаснику чи третій стороні пропрієтарної інформації. У цьому разі долучається вимога про обов'язкове повідомлення учасникам підрядниками щодо будь-якого використання під час виконання контракту пропрієтарних прав, у тому числі прав третіх сторін.

Учасники при бажанні можуть взяти на себе відповідальність за порушення підрядником прав третьою стороною, спричинене виконанням ним певних інструкцій самих учасників. У разі надання учасником підряднику якої-небудь пропрієтарної інформації для виконання контракту, останній може на певний період звільнитися від будь-якої можливої відповідальності, якщо її не зумовлено порушенням яких-небудь встановлених учасником обмежень. Для таких прецедентів у меморандумі має бути чітко визначено, чи буде звільнитися від відповідальності під-



## СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

рядник, і яким чином розподіляється відповідальність між учасниками.

У меморандумі про взаєморозуміння має бути вказано, що будь-яка технічна інформація, що є власністю і належним чином ідентифікована, буде відповідно маркованою і захищеною від несанкціонованого розкриття чи використання. Так само має бути передбачено право подання учасниками і підрядниками заявок на патенти чи на подібний правовий захист для будь-яких винаходів або іншої створеної інформації, які є результатом їхньої роботи з реалізації меморандуму про взаєморозуміння. Про будь-який винахід чи будь-яку іншу створену інформацію, які потребують патентного або подібного правового захисту, має бути негайно повідомлено учасникам програми. У меморандумі повинно бути наведено умови самостійного подання заявок на патенти чи подібний правовий захист учасниками, які не є творцями інформації.

У більшості випадків, які не суперечать безпеці та експортному регулюванню учасників, підрядники можуть бути вільними у використанні створеної ними інформації. Однак, подеколи учасники можуть обмежувати використання підрядниками такої інформації. Будь-яке положення таких обмежень має стати предметом попереднього письмового ухвалення учасниками.

Учасники можуть передбачити вимогу, щоб упродовж обумовленого періоду учасники сповіщали один одного, а підрядники — учасників про будь-які вдосконалення створеної інформації, здійснені чи запропоновані поза рамками програми. Використання таких удосконалень має бути предметом угоди на спра-

ведливих і прийнятних умовах. З огляду на це, від підрядника вимагатиметься не вступати з третьою стороною в жодні угоди чи домовленості, які можуть стати на заваді реалізації таких потреб.

Викладений нами короткий огляд основних принципів альянсу у сфері захисту інтелектуальної власності під час виконання кооперативних програм, попри значні спрощення в процедурах, впроваджені для членів НАТО, висвітлюють глибину деталізації питань щодо захисту інтелектуальної власності у контрактних відносинах. На жаль, у нашій національній практиці мають місце негативні приклади недооцінки вагомості цих проблем, що призвело до неабияких науково-технологічних і фінансових втрат.

В Україні сьогодні вживаються певні заходи, спрямовані на захист інтелектуальної власності, створюваної в процесі військово-технічного співробітництва. Але при цьому вочевидь постає недостатність нормативно-правової бази з цього питання і її цілковита відсутність щодо інтелектуальної власності, яка стосується оборонних інтересів держави. Жодних застережень про неї немає і в новому Цивільному кодексі України. А побудова подібної до наведеної вище системи захисту і використання інтелектуальної власності є можливою лише за умови тісної співпраці виконавчої і законодавчої гілок влади. ♦



## ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ФІРМОВІ НАЙМЕНУВАННЯ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАХИСТУ ПРАВ

Такою була тема Круглого столу, що відбувся 17 жовтня 2003-го року в Українському Національному інформаційному агентстві “УКРІН-ФОРМ”.

Круглий стіл проведено Українським Національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (УНК МТП) під егідою Кабінету Міністрів України.

Зі вступним словом до присутніх звернувся Президент УНК МТП, професор, доктор економічних наук, В. Щелкунов. Зокрема, він зазначив таке.

“Актуальність питань, порушених виробничими структурами, і які запропоновано розглянути на засіданні нашого “Круглого столу”, пояснюється тим, що товарні знаки стали ключовим фактором у сучасному світі міжнародної торгівлі і ринкового господарювання. Розвиток системи ринкових відносин дає змогу конкуруючим промисловцям та підприємцям пропонувати споживачам різноманітні товари тієї самої категорії з різними характерними відмінними ознаками товару певного виробника. Ці товари, як правило, відрізняються за якістю, ціною та іншими характеристиками. Споживач повинен мати орієнтир, який дасть можливість виділити потрібний товар серед великої кількості запропонованої альтернативної продукції. Саме товарний знак є таким засобом маркування товарів на ринку. Для підприємств товарні знаки слугують своєрідною рекламою і провідним елементом для збуту

своєї товарної продукції, допомагаючи вдосконалювати комерціалізацію товарів, спонукають осіб, яким належать такі знаки, до вчинення дій, спрямованих на збереження іміджу своєї виробничої структури та її характерних ознак і поліпшення якості своїх товарів з метою задоволення вимог та смаків споживачів.

Споживач не буде знову купувати товар, який не зміг задовольнити його вимог. Орієнтуючись на товарний знак, яким помарковано придбану ним продукцію, він буде шукати саме той товар, який він виділив серед аналогічної продукції конкурентів. Таким чином товарні знаки винагороджують виробника, який постійно пропонує високоякісну товарну продукцію, в результаті чого стимулюється економічний прогрес. Вони також слугують захисту економічних інтересів споживача певної товарної продукції. Товарному знаку зовсім не обов'язково мати функцію зазначення походження товару. Достатньо, щоб споживач міг довіряти конкретному підприємству, що виробляє вибрані ним товари, не обов'язково відомому йому. Товарні знаки, зазвичай, входять у вартість підприємства.



Володимир Щелкунов



Найчастіше їхня вартість значно перевищує вартість основних фондів. Наприклад, товарні знаки відомих фірм, таких як Coca-Cola, оцінюється у 75,5 млрд. доларів; Microsoft Windows — 70,1; IBM — 53,2; Nokia — 38,5; Ford — 36,4; Marlboro — 22,1 тощо. Цю вартість товарних знаків "навпомацки" відчутти неможливо, але прибуток від їхнього використання у бізнесі досить суттєвий.

Товарний знак безпосередньо бере участь у формуванні іміджу фірми, просуванні її товарів на ринки, є гарантією довіри до фірми і якості її продукції, бере участь у маркетингових технологіях, зокрема, брендингу, франчайзингу. "Бренд" — своєрідна "особиста печатка" товаровиробника, своєрідний контракт між певним продуцентом товару і певним його споживачем. Бренд орієнтовано на відчуття і сподівання споживача отримати необхідний образ певної товарної продукції. Споживачам українського пива добре відомі бренди фірм "Оболонь", "Сармат", "Славутич" тощо. Поєднання якості, смакових характеристик та національних традицій у виробництві цієї популярної продукції спонукає українського споживача віддавати перевагу саме їй. Межа між поняттям "бренд" і "товарний знак" є розпливчастою. Ключова відмінність між ними полягає у тому, що бренд покликано позиціонувати товар на ринку. Позиціонування юридично захистити практично неможливо, тому що в повсякденному житті та докільлі споживачів певних товарів постійно щось змінюється. Фірма повинна постійно відстежувати ці зміни, формувати нові емоції і нову культуру споживання, впливати на зростаючі вимоги спо-

живачів, про що свідчить постійна зміна характерних ознак певної продукції (зокрема, смакові якості різноманітних напоїв, пива, морозива, вина тощо), яка виробляється відомим їм продуцентом для задоволення нових потреб споживачів.

У сучасній торгівлі споживачі мають справу не лише з великим асортиментом товарів, а також із зростанням різноманітних послуг, які все частіше їм пропонуються. Ось чому існує потреба в позначеннях, що дають можливість споживачам зробити вибір серед різних служб, таких як страхові компанії, авіалінії, фірми з продажу квітів, надання косметичних та медичних послуг тощо. Ці позначення найчастіше називають знаками обслуговування, і виконують вони ту саму розпізнавальну функцію для індивідуалізації фірми, яка надає певні послуги.

Фірмове найменування — фактор персоніфікації товарів і послуг, є індивідуальним та винятковим. Фірмовий слоган — сильний психологічний фактор, що приваблює клієнтів. Це індивідуальна ознака юридичної особи, частина його ділової репутації. Правом на фірмове найменування користуються фірми, які безпосередньо здійснюють господарську діяльність. Початком фактичного використання фірмового найменування вважається дата реєстрації господарської структури та її найменування.

Це короткий екскурс у ті проблемні питання, у яких планується допомогти розібратися виробничим структурам і споживачам товарної продукції на засіданні сьогоднішнього Круглого столу за допомоги кваліфікованих юристів, спеціалістів з питань інтелектуальної влас-



ності. Буду вдячний присутнім за повагу один до одного, за намагання сприяти проведенню цікавої і ґрунтовної діалогової зустрічі спеціалістів структур, діяльність яких пов'язана із забезпеченням захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, з представниками виробничих структур, які найбільше зацікавлені у становленні правових відносин у сфері персоніфікації їхніх товарів і послуг, їхніх виробничих підприємств. Сьогоднішня зустріч, сподіваюсь, допоможе знайти учасникам нашого зібрання ділових партнерів для подальшого спілкування, встановити свої права та зобов'язання щодо дотримання міжнародних вимог у сфері правової охорони товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань тощо, знайти компромісні рішення у розв'язанні тих проблемних питань, які виникли внаслідок змін до законодавства, зокрема, до Цивільного кодексу та законів з питань інтелектуальної власності, допоможе присутнім, у разі необхідності, підготувати текст відповідного звернення до Уряду, Верховної Ради України або Президента України з проханням приділити увагу проблемам вітчизняних виробників, захисту їхніх прав та інтересів, підсилить діловий імідж нашої держави у вирішенні питань, пов'язаних із забезпеченням ефективної правової охорони певних об'єктів інтелектуальної власності та ділової репутації вітчизняних, а також іноземних товаровиробників”.

З доповідями виступили: Голова державного департаменту інтелектуальної власності М. Паладій, віцепрезидент Асоціації власників товарних знаків М. Дубинський, заступник директора НДІ інтелектуальної

власності Академії правових наук України П. Крайнев, Президент Української групи Міжнародної асоціації з охорони промислової власності В. Лало, директор департаменту Міністерства економіки та фінансів з питань європейської інтеграції України В. Ващенко, генеральний директор Міжнародного інституту безпеки та якості продуктів харчування Г. Миронюк, Президент Всеукраїнської асоціації патентних повірених В. Різун, начальник управління захисту прав споживачів Державного комітету України з питань технічного врегулювання та споживчої політики О. Соколова.

Результатом конструктивних обговорень і дискусії з піднятих доповідачами питань стали пропозиції щодо внесення змін до законодавства України у сфері інтелектуальної власності та тлумачення термінів, які застосовуються у відповідних законах .

Серед направлених до Верховної Ради України пропозицій і зауважень, які внесли фахівці з питань інтелектуальної власності, юристи і філологи, стосовно правових колізій, що виникли внаслідок прийняття деяких законодавчих актів з охорони та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, особливо важливими є такі.

1) Норми Закону України від 22 травня 2003 р. № 850-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" (далі — Закон), а саме: Статті 43-3 і 43-4 Господарського процесуального кодексу (ГПК), Статті 62-3, 67-1 Цивільного процесуального кодексу (ЦПК), які стосуються порядку за-



стосування "запобіжних заходів", зокрема, передбачають сплату державного мита та внесення застави для запобігання порушенням прав інтелектуальної власності. Проте Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. за № 7-93 "Про державне мито" та Законом України "Про судоустрій України" відповідно не передбачено порядку справляння і розміру державного мита, яке сплачується у разі подання заяви про вжиття запобіжних заходів, та відкриття банками депозитних рахунків для судів з метою зберігання на них застави та управління коштами цієї застави. Відсутність цих норм унеможлиблює застосування зазначених статей ГПК та ЦПК. Крім того, порядок застосування запобіжного заходу у формі застави потребує більш детальної регламентації у ГПК. З огляду на наведене вище, фактично питання про застосування запобіжних заходів залишається невирішеним.

2) За новою редакцією частини другої Статті 16 ГПК, справи щодо спорів про порушення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності розглядаються за місцем вчинення порушення, однак дотримання цього правила про підсудність на практиці може призвести до виникнення абсурдної ситуації. Наприклад, різні партії контрафактної продукції того самого виробника може бути зафіксовано у встановленому порядку одночасно у різних регіонах України, або якщо одночасно виробляється чи ввозиться та збувається контрафактна продукція різними партіями в різних регіонах. Тому може виникнути ситуація, ко-

ли одразу декілька судів першої інстанції мають порушувати справу за позовом власника майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності у зв'язку з фактично одним порушенням зазначених прав. Тобто основним розробником ГПК не враховано необхідність диференціації інституту підсудності справ у спорах про порушення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та визначення суду першої інстанції, уповноваженого розглядати заяви з цих питань.

Оскільки у частині першій ГПК наведено словосполучення, яке стосується "заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням", доцільно дати чітке визначення цього словосполучення і, якщо ці заходи відрізняються від "запобіжних заходів", дати конкретне визначення останніх.

3) Нормами Статей 62-2 ЦПК та 43-2 ГПК обмежено право судів визначати коло запобіжних заходів. У ЦПК визначено право на застосування лише двох видів таких заходів, а у ГПК — трьох. Це також обмежує право суб'єктів права інтелектуальної власності на захист своїх інтересів. Наведений перелік видів запобіжних заходів не є вичерпним, тому необхідно розширити їх перелік з метою забезпечення захисту прав та інтересів юридичних і фізичних осіб.

4) Порядок застосування запобіжних заходів, передбачених пунктами 1 і 2 Статті 43-3 ГПК (у редакції Закону), потребує більшої деталізації обов'язків щодо схову витребуваних доказів та фіксації результатів огляду приміщень, в яких відбуваються



дії, пов'язані з порушенням прав. Відсутність такої регламентації зводить нанівець запровадження інституту запобіжних заходів, оскільки із Закону незрозуміло, як практично реалізувати ці заходи.

Доцільно законодавчо передбачити безпосередню участь суб'єкта, яким внесено на розгляд суду заяву про застосування запобіжних заходів, у процесі вчинення дій, спрямованих на запобігання правопорушенням.

5) Статтею 43-5 ГПК (у редакції Закону) передбачено запровадження інституту залишення справ без руху, що абсолютно не властиво порядку господарського судочинства, оскільки на практиці застосовується інститут повернення заяви.

6) Пункт 3 Статті 43-9 ГПК викладено в принципі неправильно, адже Стаття 63 цього Кодексу, до якої відсилає вказана вище Стаття, не передбачає жодних вимог до позивача. Така редакція пункту 3 Статті 43-9 призведе до різного тлумачення його господарськими судами. До того ж, ця Стаття не узгоджується з приписом, який міститься у Статті 43-10 (у редакції Закону), тому зазначений вище пункт Статті 43-9 доцільно викласти у такій редакції:

"3) повернення господарським судом позовної заяви з підстав, передбачених Статтею 63 цього Кодексу".

7) З огляду на соціальну значущість справедливого вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, треба навести чітке визначення поняття "контрафактна продукція". Визначення такої продукції містять

закони різних держав, зокрема, Російської Федерації. Законодавством інших держав також встановлено можливість подання позовів до суду про визнання продукції контрафактною і, відповідно, про знищення такої продукції. Це потрібно врахувати в Законі та внести відповідні зміни до нього.

Слід також уточнити поняття "використання знака для товарів і послуг", конкретно визначивши, що мається на увазі під використанням знака.

Крім того, доцільно законодавчо визначити можливість особи, права якої порушено, вимагати компенсацію за порушення її прав, зважаючи на визначення "використання знака". Запровадження компенсації позбавило б таку особу необхідності доводити розмір збитків, завданих внаслідок порушення її прав.

8) Статті 176, 177, 229 Кримінального кодексу (в редакції Закону) передбачають відповідальність за "незаконне використання..., або інше умисне порушення прав" на об'єкти інтелектуальної власності, що позбавляє суб'єкта зазначених прав можливості довести у суді факт порушення його прав. Практика розгляду у судах справ про порушення прав інтелектуальної власності свідчить про трактування порушення цих прав як неумисне, тобто застосувати штрафні санкції до порушників зазначених прав внаслідок неумисності їхніх дій практично неможливо.

9) В абзац чотирнадцятий Статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. за № 3689-ХП (з від-



повідними змінами 1999-2003 рр.), який стосується визначення "державної системи правової охорони інтелектуальної власності", доцільно внести зміни стосовно тих спеціалізованих державних закладів, "що входять до сфери управління Установи", оскільки багато наукових та експертних закладів віднесено до сфери управління Міністерства юстиції України. Наявність у законодавстві з питань інтелектуальної власності такого визначення залишає за межами системи правової охорони всі інші підрозділи, які виконують функції із забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, зокрема, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук, структурні підрозділи з питань інтелектуальної власності центральних органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук.

10) Відповідно до абзацу 3 Статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", термін дії свідоцтва на знаки для товарів і послуг на наступні 10 років встановлюється Установою. За продовження терміну чинності свідоцтва передбачено сплату збору на рахунки структурних підрозділів Установи, але гарантії правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, знаків для товарів і послуг, відповідно до Статті 3 Конституції України, надає держава. Установа лише видає патенти і свідоцтва на ці об'єкти від імені держави, тому кошти за видачу охоронних документів та продовження їхньої чинності доцільно сплачувати як державне мито, а не як збір на рахунки підрозділів Установи.

11) Україна як учасниця Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка набрала чинності для України 25 грудня 1991 р., відповідно до Статті 12 цієї Конвенції, зобов'язана створити центральне сховище для ознайомлення громадськості з патентами на винахід, корисними моделями, промисловими зразками і товарними знаками, тобто Установа має надавати інформацію громадськості про реєстрацію знаків для товарів і послуг, ознайомлювати зацікавлених осіб із зображеннями цих знаків, тому публікація про таку реєстрацію не повинна обмежуватися сплатою відповідного збору на рахунки структурних підрозділів Установи. Вважати заяву відкликаною за умови несплати зазначеного збору за публікацію (абзац другий Статті 12 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") є порушенням прав особи, якою подано заявку на об'єкт інтелектуальної власності, та невиконанням відповідних зобов'язань України згідно з Паризькою конвенцією.

12) Норми Статті 6 Закону України від 11 липня 2003 р. "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу", які стосуються дублювання українською мовою іншомовного знака для товарів і послуг, логотипів у рекламі, суперечать вимогам Статті 6 *quinquies* Паризької конвенції, а також Статті 20 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS), що може створити перепони для вступу України до Світової Організації Торгівлі, зашкодити інвестиційному іміджу України. Ця Стаття робить законодавство України не-



відповідним законодавству Європейського Союзу. Оскільки зазначені норми суперечать міжнародним вимогам, частиною другою Статті 3 Закону "Про рекламу" визначено пріоритетне застосування правил міжнародного договору у разі, якщо цим договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про рекламу. Внаслідок цього Стаття 6 Закону "Про рекламу" працювати не буде, оскільки автоматично діятимуть норми Статті 6 *quinquies* Паризької конвенції. Тому пропонується викласти вказану Статтю у такій редакції:

"Стаття 6. Мова реклами.

Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до Закону України "Про мови в Україні".

Знаки для товарів і послуг, які охороняються законодавством України, наводяться у рекламі в оригіналі".

Враховуючи викладене вище, а також невизначеність деяких норм законодавства, пов'язаних з реалізацією прав на знаки для товарів і послуг та із застосуванням норм законодавства з питань інтелектуальної власності, зокрема, формулювання ознак, які є підставою для відмови у реєстрації знаків або дострокового припинення чинності свідоцтва на них, вважаємо доцільним розробити науково-практичний коментар до законів, які регламентують правовідносини у сфері інтелектуальної власності, залучивши до цієї роботи фахівців з питань інтелектуальної власності, юристів та філологів.

Крім того, головним розробником змін до законодавства з питань інтелектуальної власності, зокрема, щодо віднесення до законодавства із зазначених питань підзаконних відо-

мчих нормативно-правових актів, створюється ситуація перманентної зміни нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у цій сфері, а це не додає стабільності порядку і процедурі одержання прав на об'єкти інтелектуальної власності.

У Главі 43 цього Кодексу застосовується поняття "комерційне найменування". Статтею 90 Кодексу передбачено, що право на комерційне (фірмове) найменування належить тільки суб'єктам підприємництва, які займаються комерційною діяльністю. Таким чином із сфери охорони прав на фірмове найменування, пов'язане з некомерційним розповсюдженням продукції та некомерційним наданням певних послуг, вилучаються суб'єкти, котрі займаються благодійною, релігійною, освітянською, медичною, культурною та іншими видами діяльності, зокрема, міжнародні організації, що надають послуги на безоплатній основі. Ці норми Цивільного кодексу порушують конституційні права громадян України, які за Конституцією України мають право на безплатні медичне обслуговування та освіту, а також право юридичних осіб виробляти продукцію і надавати будь-які не заборонені законодавством послуги на безоплатній основі із забезпеченням захисту прав на своє найменування.

З огляду на викладене, доцільно законодавчо визначити, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, зокрема, що "це офіційне найменування юридичної особи, яке дає змогу індивідуалізувати (персоніфікувати) цю особу та її діяльність". Необхідно також визначити критерії охороноспроможності "комерційного найменування", якщо цей об'єкт виз-



начено як об'єкт інтелектуальної власності. Потрібно визначити спеціальним законом, які найменування та позначення не можуть бути зареєстрованими як "комерційне найменування", а також поняття "загальновідомого комерційного найменування" та критерії визначення такої "відомості".

Незрозумілим та неопрацьованим є питання ведення єдиного загальнодержавного реєстру "найменувань" (Стаття 89 Цивільного кодексу), оскільки: реєстрацію юридичних осіб, політичних партій здійснює Міністерство юстиції; реєстрацію суб'єктів підприємництва здійснюють органи ліцензування у різних сферах діяльності; інформація про міжнародні організації надходить до Міністерства закордонних справ; відомості про об'єкти інтелектуальної власності одержують структурні підрозділи Міністерства освіти і науки тощо. Тобто необхідно відпрацювати "режим" ведення єдиного державного реєстру, умови оприлюднення інформації, пов'язаної з найменуваннями юридичних осіб.

Окрім того, потребують законодавчого вирішення питання майнових прав на комерційне найменування, визначення видів порушення цих прав. Важливо, щоб відповідний закон надав власнику комерційного найменування можливість вживати попередні (превентивні) заходи для припинення порушення його прав, детально регламентував наслідки визнання незаконним використання комерційного найменування.

Враховуючи викладене, пропонуємо розглянути питання щодо призупинення початку дії Цивільного кодексу, оскільки його норми не

стикуються з Господарським кодексом і з вимогами міжнародних договорів та Конституції України, створити робочу групу для опрацювання змін до відповідних законодавчих актів, куди включити, крім представників Комітетів Верховної Ради України, також представників структурних підрозділів з питань інтелектуальної власності центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, Академії правових наук та інших організацій, юристів, філологів, які були учасниками Круглого столу і підготували пропозиції про внесення відповідних змін до законодавства України.

*Підготовлено  
за матеріалами Круглого столу*



## ПОНЯТІЙНА ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ "ТОВАРНИЙ ЗНАК", "ТОРГОВА МАРКА", "ЗНАК СЕРВІСУ (ОБСЛУГОВУВАННЯ)" У СФЕРІ ЗАКОНОДАВСТВА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Лариса Шевченко,  
доктор філологічних наук, професор

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" подає таке визначення для концепту, якому можна поставити у відповідність термінологічні сполучення "товарний знак", "торгова (торговельна) марка" тощо:

*Знак — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.*

Тим часом терміносистема патентного відомства Великої Британії (<http://www.patent.gov.uk/tm/whatis/definition.htm>) подає таку дефініцію цього поняття:

*A trade mark is any sign which can distinguish the goods and services of one trader from those of another.*

Наведені визначення є ідентичними, якщо прийняти угоду: "A trade mark" перекладається як "Знак", а "sign" як "позначення".

Отже, в англійській термінології одним терміном "A trade mark" позначаються знаки як для товарів, так і для послуг.

В українському законодавстві було зроблено спробу піти аналогічним шляхом, причому переклад прик-

метника "trade" було в українському варіанті втрачено. Відбулося це, мабуть, тому, що для авторів українського законопроекту залишилися нез'ясованими семантичні деталі слів "знак" та "марка", які є дещо відмінними між собою і різняться в українській та англійській мовах:

**ЗНАК**, ч. 1. род. а. Предмет, позначка, зображення тощо, які вказують на що-небудь, підтверджують, означають щось; сигнал;

**МАРКА**, и, ж. 2. з означ. Знак, клеймо на виробі, товарах із зазначенням їхніх місця виготовлення, якості тощо.

(Визначення взято з національної словникової бази Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, а саме: з лексикографічної бази даних нового варіанта тлумачного Словника української мови у 20-ти томах).

Як бачимо, в українському варіанті значення лексеми "ЗНАК", яке може бути застосовано у тлумаченні понять, що тут розглядаються, є першим, а відповідне значення лексеми "МАРКА" — лише другим.

Поняття "ЗНАК" є родовим до "МАРКА" і, відповідно, — видовим до "ЗНАК" у значенні, що ми розглядаємо. Крім цього, як видно зі



## ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

словникової дефініції, поняття "МАРКА" стосується об'єктів матеріально-речовинної сфери, і через це ним не зовсім коректно позначати послуги.

Таким чином, "Товарний знак" — це поняття, що позначає й ідентифікує товари та послуги і відповідає визначенню у Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Розділ 1, Ст.1).

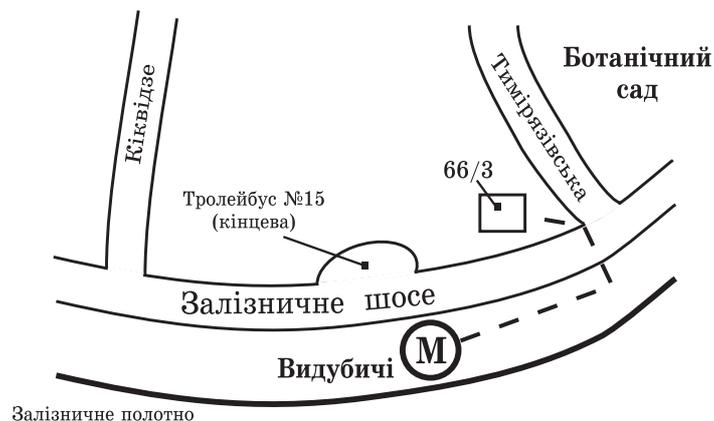
"Торгова марка" є терміном на позначення товарних знаків тільки для предметів матеріально-речовинної природи (товарів), тим часом як

для позначення послуг логічно було б використовувати спеціальний термін — "Знак сервісу". У такий спосіб українська термінологія відповідатиме міжнародним стандартам і водночас відбиватиме природу та специфіку сучасної літературної української мови. ♦

### УВАГА!

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПрН України знаходиться за адресою:

01014, м. Київ-14, вул. Тимірязівська, 66/3 (метро "Видубичі"),  
тел./факс: 294-99-82





## ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗАРОБІТКИ ТОМАСА ЕДІСОНА

Ім'я американця Томаса Едісона (1847-1931) на тепер відоме широко загалу завдяки його винаходу електричної лампочки. Томас Едісон був людиною заможною, і чимало людей вважають, що свої капітали він заробив саме цим винаходом. Проте насправді усе було інакше.

Попервах Едісон працював на одній з бірж простим телеграфістом. За тих часів телеграф був єдиним засобом оперативного обміну інформацією. Позаяк біржі працювали дуже інтенсивно, телеграфні апарати раз по раз виходили з ладу.

Перший патент, за який Едісон дістав великі гроші, стосувався удосконалення біржового телеграфу. 22-річний винахідник запропонував компанії "Гоулд енд Сток Телеграф Компані" свій патент, за який сподівався запросити близько \$ 3000, але в останню мить назвати цю суму у нього забракло відваги. На всяк випадок він вирішив запитати, яку суму йому можуть запропонувати керівники компанії. Відповідь його приголомшила: компанія готова була придбати патент за \$ 40000. Досі він як менеджер "Гоулд Індикетор компанії" мав зарплатню \$ 300. Коли Едісон одержав у банку суму в \$ 40000, він цілу ніч не склепив очей від страху, що його пограбують. Шукаючи варіанти прилаштування грошей, він довідався, що віднедавна існує такий винахід, як банківський депозит.

Характерно, що Томас Едісон негайно налаштував виробництво біржових телеграфних апаратів. До співробітництва він залучив людей, які в подальшому зажили слави в

галузі електротехніки. Скажімо, Шуккерт заснував відомі у Німеччині заводи "Сіменс — Шуккерт", Круезі згодом став головним інженером компанії "Дженерал Електрик", а Флемінг — винахідником електронної лампи.

Врешті-решт Томас Едісон відкрив свою лабораторію, яка почала спеціалізуватися на "замовленнях на винаходи". Надходили часи "золотої лихоманки" винахідництва, і лабораторія Едісона стала взірцем для майбутніх комерційних лабораторій-концернів. 1876-го року штат лабораторії Едісона налічував сотні осіб. За своєю суттю виробу цієї лабораторії не відрізнялися від винаходів Белла, Пейджа та інших, але вони базувалися на зовсім інших принципах і мали значно кращі характеристики. Саме тоді точилася запекла боротьба між "Вестерн Юніон" і "Белл компані", які, прагнучи залучити якомога ширшу клієнтуру, вдавалися до копіювання найефективніших характеристик патентів конкурента. Приміром, винахід Томаса Едісона — багатоканальний телеграф допоміг "Вестерн Юніон" заробити близько \$ 15 млн.

1877-го року "Вестерн Юніон" відмовилася придбати патент А.Белла на винайдений ним телефонний апарат і запропонувала Едісону створити такий самий, але на цілковито інших принципах. Виконуючи завдання компанії, Едісон виявив залежність електропровідності вугільного порошку від зміни механічного тиску на нього. Він використав це відкриття і замінив передавальний пристрій. Едісон визначив ціну за свій вугільний передаваль-



ний пристрій — \$ 25000, але компанія “Вестерн Юніон” вирішила виплатити йому \$ 110000, бо саме у такій сумі вона відмовила Беллу за монопольне право на телефон.

Цікаво, що Томас Едісон взяв ці гроші на дуже дивних умовах — *“він захотів, щоб компанія “Вестерн Юніон” виплачувала йому по \$ 6000 на рік впродовж сімнадцяти років, тобто допоки його патент залишатиметься чинним. Едісон не спромігся підрахувати, що якби він забрав \$ 110000 зараз і вклав їх у якесь надійне підприємство, то самі лише відсотки становили б \$ 6000 щороку. “Вестерн Юніон”, звісно, поклала \$ 110000 на банківський депозит і протягом 17-ти років віддавала Едісону лише відсотки. По сімнадцяти роках компанія забрала цей вклад з банку і, таким чином, зберегла свій капітал недоторканим. Винахід Едісона дістався їй даром”* [1].

Еміль Берлінер, щоправда, оспорив заявку на цей патент і, по 14-ти роках судових позовів одержавши на нього права, продав його компанії “Америкен Белл Телеграф”. Та винахід Едісона все-таки відіграв неабияку роль у змаганнях конкурентів. 1877-го року Британське бюро патентів заборонило фірмі Томаса Едісона використовувати приймальні пристрої Белла, але за кілька тижнів винахідник знайшов інше технічне рішення пристрою, яке було хоч і неконкурентоспроможним, але цілком патентоздатним. Англійці визнали оригінальність винаходу

### Література:

1. Митчел Уилсон. *Американские ученые и изобретатели*. М.: Знание. 1975. С. 57.

Едісона і тим самим поклали край домаганням Белла. Згодом обидві компанії об’єдналися для боротьби з Британським бюро патентів, а ще пізніше “Вестерн Юніон” і компаньйони Белла утворили спільний міжнародний концерн.

Окрім того, Едісон набував свій капітал, беручи інші замовлення на винахід. 1875-го року винахідник одержав \$ 100000 за електричне реле, робота якого базується на властивості мокрої крейди ставати дуже слизькою, коли через неї пропускати електричний струм. 1877-го року за удосконалення телефону Едісону виплатили \$ 150000. До того ж, свої статки Едісон примножував не лише винаходами, він ще займався і масовим виробництвом винайдених ним пристроїв. Та попри все, Томас Едісон був насамперед винахідником, і саме тому 1878-го року він взявся розв’язувати проблему електричного освітлення у побуті.

*Матеріал підготував  
С. Петренко*



**Дисертації за 1999 — 2001 рр. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, що стосуються сфери інтелектуальної власності**

	Рік захисту
<i>Мельник Олена Миколаївна. Проблеми правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні. 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Харків</i>	1999
<i>Френвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август. Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві. 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. — Київ</i>	1999
<i>Крижна Валентина Миколаївна. Ліцензійний договір — правова форма реалізації патентних прав. 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Харків</i>	1999
<i>Денисова Римма Олександрівна. Право інтелектуальної власності на твір науки (авторсько-правовий аспект). 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Харків</i>	1999
<i>Підпригора Оксана Опанасівна. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України. 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Харків</i>	1999
<i>Штефан Олена Олександрівна. Позовне провадження у справах з авторських і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України. 12.00.03. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — Київ</i>	2000
<i>Яркіна Наталія Євгенівна. Суміжні права в авторському праві. 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Харків</i>	2000
<i>Макода Володимир Євгенович. Правова охорона промислових зразків в Україні. 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. — Київ</i>	2001



## Рецензія

на колективне видання О. Святоцького, П. Крайнева, С. Ревуцького  
**“Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні:  
питання теорії і практики”**

/За ред. О.Д. Святоцького. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”,  
2003. — 80 с.

Інновації стають головним фактором економічного зростання, а подолання сучасних проблем у виробництві значною мірою залежить від активізації інноваційної діяльності. У нас ще недостатньо приділяється уваги проблемам законодавчого забезпечення інноваційної діяльності: відсутня нормативно-правова база та економічні механізми для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності, а тому залишається багато “білих плям” у цій сфері. Аналіз наявних звітних даних показує, що інноваційна активність підприємств залишається ще низькою.

У цьому плані колективне видання О. Святоцького, П. Крайнева, С. Ревуцького **“Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні: питання теорії і практики”** (за редакцією директора НДІ інтелектуальної власності АПрН України, члена-кореспондента Академії правових наук України О.Д. Святоцького) написано на актуальну тему і своєчасно.

У дослідженні розкрито теоретичні та практичні передумови переходу економіки України на інноваційну модель розвитку. На підставі аналізу сучасного стану законодавчого забезпечення інноваційних процесів визначаються чинники, які зумовлюють несприятливий клімат в країні, у зв'язку з чим впливає висновок, що українська інноваційна сфера ще не стала привабливою для вітчизняних та іноземних інвесторів.

Автори аналізують інновації як системне явище в науковій та практичній діяльності. Наводяться Правила і вимоги Світової організації торгівлі (СОТ) з питань державної допомоги та субсидіювання інноваційної діяльності. Розглядаються проблеми упорядкування системи законодавчого забезпечення та вносяться конкретні пропозиції до вдосконалення законодавства стосовно інноваційної діяльності в Україні.

Особливу увагу автори приділили моніторингу законодавства в науково-інноваційній сфері економіки розвинених країн світу (США, Великобританії, Німеччини, Південної Кореї) та проблемам, які стоять на заваді удосконаленню правового забезпечення інноваційної діяльності в Російській Федерації.

Проведене дослідження є лише першою спробою, покликаною прискорити процес правового вдосконалення інноваційних процесів в Україні. Над цими проблемами вже тепер працюють фахівці Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук.

Видання розраховано на юристів та економістів, управлінців, студентів вищих навчальних закладів, підприємців, а також усіх, хто цікавиться проблемами інноваційної діяльності в Україні.

**В. Нежиборець,**  
*кандидат економічних наук*



## **Вітання лауреатам!**

Редакційна колегія часопису вітає з присудженням **Премії імені Ярослава Мудрого 2003-го року** в номінації "За підготовлення та видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти":

**Підпризору Опанаса Андроновича**, провідного наукового співробітника НДІ інтелектуальної власності, доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України, заслуженого працівника народної освіти України

**Святоцького Олександра Дмитровича**, директора НДІ інтелектуальної власності, доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента АПрН України, заслуженого юриста України

**Бутнік-Сіверського Олександра Борисовича**, завідувача економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності, доктора економічних наук, професора

**Крайнева Петра Павловича**, заступника директора НДІ інтелектуальної власності, кандидата економічних наук

**Притику Дмитра Микитовича**, Голову Вищого господарського суду України, кандидата юридичних наук, член-кореспондента АПрН України, заслуженого юриста України

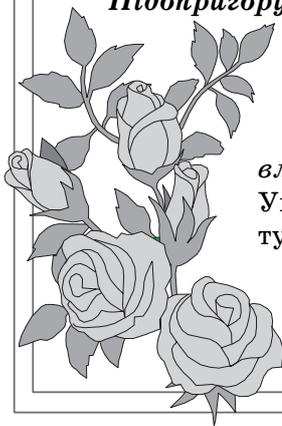
**Дроб'язка Володимира Степановича**, завідувача відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності, кандидата філологічних наук

**Мельник Олену Миколаївну**, провідного наукового співробітника Національного університету внутрішніх справ України, кандидата юридичних наук

**Підпризору Оксану Опанасівну**, завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін Народного Соломонового Університету, доктора юридичних наук, професора.

Вихід друком підручника "Право інтелектуальної власності" є визначною подією в науковому світі України на шляху поширення знань у сфері інтелектуальної власності.

**Бажаємо лауреатам творчого натхнення та нових здобутків!**





**Тематичний покажчик статей і матеріалів,  
надрукованих у журналі 2003-го р.**

**Захист прав**

	№, стор.
<i>Р. Дроб'язко</i>	Про правову охорону комп'ютерних програм у Європейському Союзі ..... 1, 9
<i>О. Зирін</i>	Авторське право в аудіовізуальних мистецтвах. Судова практика ..... 1, 15
<i>В. Комаров</i>	
<i>О. Задорожній</i>	Службові винаходи і державна власність, або що робити збройним силам? ..... 2, 16
<i>Б. Прахов</i>	Правова охорона позначень ..... 2, 22
<i>П. Трушко</i>	Назва місця походження товару і схожі на неї знаки для товарів і послуг ..... 2, 30
<i>С. Ступак</i>	Про дотримання авторських і суміжних прав на радіо і телебаченні ..... 2, 35
<i>О. Дорошенко</i>	Як захистити етикетку ..... 3, 20
<i>В. Дроб'язко</i>	Деякі аспекти охорони назв доменів в Інтернеті ..... 3, 24
<i>Л. Танюк</i>	До проблеми авторських прав режисера-постановника театральної вистави ..... 4, 3
<i>О. Пічкур</i>	
<i>О. Крижанівський</i>	Стимулювання творчої діяльності та шляхи правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності ..... 4, 8
<i>М. Мельников</i>	Система захисту авторського права і суміжних прав ..... 4, 18
<i>О. Підпригора</i>	Право інтелектуальної власності на позначення в новому Цивільному Кодексі України ..... 5, 19
<i>М. Дубинський</i>	
<i>В. Сопільняк</i>	Практика, яку потрібно змінювати ..... 5, 26
<i>Б. Прахов</i>	Як демонструвати об'єкт ліцензії ..... 6, 3
<i>С. Ступак</i>	Виробник фонограм — хто Ви? ..... 6, 8
<i>О. фон Фюнер</i>	Порівняльний аналіз змін у законодавствах України і Російської Федерації щодо охорони товарних знаків ..... 6, 12



## Науковий пошук

<i>С. Петренко</i>	Правові шляхи припинення піратського використання програмного забезпечення .....	1, 3
<i>В. Кращенко</i>	Що є промислова власність .....	2, 3
<i>О. Буров</i>	Комп'ютерні програми і бази даних як об'єкти патентування: методологічний аспект .....	2, 11
<i>Р. Денисова</i>	Право на наукове відкриття як комплексний правовий інститут .....	3, 29

## Сучасність і перспективи

	Аналіз стану патентування комп'ютерних програм за матеріалами форуму ВОІВ у Мюнхені, 2002 .....	1, 42
	Інтелектуальна власність за доби технологічної революції породжує парадокси .....	2, 42
<i>А. Шидловський</i>	Досвід та проблеми винахідництва і підтримки творчої діяльності в науці .....	3, 3
<i>В. Нежиборець</i>	Проблеми правового забезпечення інноваційної діяльності в Україні .....	4, 24
<i>В. Кузнєцов</i> <i>В. Комаров</i> <i>О. Задорожній</i>	Основоположні принципи захисту інтелектуальної власності в кооперативних програмах НАТО .....	6, 23
	Знаки для товарів і послуг, фірмові найменування. Проблеми та перспективи захисту прав .....	6, 33

## Інтелектуальна економіка

<i>В. Красько</i>	До життєвого циклу науково-дослідної роботи з позицій права та економіки інтелектуальної власності .....	1, 25
<i>О. Яновський</i>	Людський інтелектуальний капітал — підґрунтя розвитку бізнесу в XXI сторіччі .....	3, 34
<i>Ю. Борко</i>	Амортизаційна політика нематеріальних активів та фінансовий механізм її реалізації .....	4, 31



## ДО ВІДОМА

<i>О. Бутнік-Сіверський</i>	Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт .....	5, 3
<i>В. Крижна</i>	Види ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності .....	5, 13

### Коментар

<i>О. Крижанівський, О. Мірошніченко., М. Кравець, О. Буткевич, Н. Федченко</i>	Про дотримання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності при реєстрації виробів медичного призначення .....	1, 33
<i>О. Підпригора</i>	Право промислової власності в новому Цивільному Кодексі України .....	3, 13

### Експертний висновок

<i>Л. Шевченко</i>	Понятійна відповідність термінів “товарний знак”, “торгова марка”, “знак сервісу (обслуговування)” у сфері законодавства з інтелектуальної власності в Україні .....	6, 41
--------------------	--	-------

### До відома

Інформація про Український Національний комітет Міжнародної Торгової Палати .....	2, 44
Авторам рукописів .....	2, 46
Підтримка винахідництва та інноваційної діяльності .....	3, 38
Про проведення Міжнародної науково-практичної конференції “Защита прав интеллектуальной собственности: проблемы и пути их решения” .....	4, 40
Типовий договір між співавторами об'єкта права інтелектуальної власності .....	4, 41
Типовий договір про передачу працівником роботодавцю майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені ним при виконанні службових обов'язків або за окремим дорученням роботодавця .....	4, 43
Про Міжнародну науково-практичну конференцію у м. Алушта, Автономна Республіка Крим, 15 — 19 вересня 2003 року .....	5, 30



Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції “Захист прав інтелектуальної власності: проблеми і шляхи їх вирішення” .....	5, 32
Типовий ліцензійний договір на використання майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності .....	5, 36
Дисертації за 1995 — 2002 рр. на здобуття наукового ступеня кандидата наук, що стосуються сфери інтелектуальної власності .....	5, 45
Дисертації за 1999 — 2001 рр. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, що стосуються сфери інтелектуальної власності .....	6, 45
Рецензія на колективне видання О. Святоцького, П. Крайнева, С. Ревуцького “Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні: питання теорії і практики” .....	6, 46
Тематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2003-го року .....	6, 48

### Офіційно

Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки України і Академією правових наук України у сфері охорони інтелектуальної власності .....	3, 41
Інструкція про порядок заповнення звіту про продаж ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності за формою № 6-нт (ліцензії) .....	3, 43

### Цікаво знати

Нобелівські премії — 2002 .....	1, 45
Боротьба з піратством у США .....	1, 47
Скільки має коштувати інтелектуальний продукт? Думка російських фахівців .....	1, 47
Росія захищає в зарубіжному суді свою інтелектуальну власність .....	2, 47
Пірингові мережі дістали першу перемогу над RIAA .....	2, 47
Помилки перекладачів піднімають мертвих з могил .....	3, 46
Штани-самоходи .....	3, 47
Китайський метод синтезу алмазів .....	4, 23
Лампа, яка не гасне .....	6, 11
Діяльність і заробітки Томаса Едісона .....	6, 43



---

### **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.,  
Підпригора 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), Андросчук 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 Б.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: 01014, м. Київ, вул. Тімірязівська, 66/3  
Тел/факс: 294-99-82

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

---

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

Здано до набору 03.11.03. Підписано до друку 05.12.03 Формат 70x108/16.  
Папір офсетний. Офсетний друк.  
Зам. 658

---

Надруковано з оригінал-макета у ПП "Чех"  
01033, м. Київ, вул. Жилинська, 53

---