

# ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ<sup>®</sup> КАПІТАЛ



Науково-практичний журнал

2' 2004

Журнал засновано у лютому 2002 року

## Зміст

### Захист прав

- О. Підпригора** Право інтелектуальної власності на  
компонування інтегральної мікросхеми,  
сорт рослини, породи тварини у новому  
Цивільному кодексі України ..... 3
- В. Крижна** Загальна характеристика ліцензійного  
договору за законодавством України ..... 10
- Р. Дроб'язко** Про право прокату і деякі суміжні  
права в Європейському Союзі ..... 15

### Досвід країн світу

- Б. Прахов** Питання державного регулювання і  
участі держави в патентно-правових  
відносинах ..... 22

### Коментар

- Порядок застосування спеціальних  
законів України у сфері захисту  
інтелектуальної власності ..... 31

### Освіта

- Перший випуск магістрів за спеціальністю  
"Інтелектуальна власність" у Тернопільській  
академії народного господарства ..... 33

Програма підготовки фахівців за спеціальністю 7. (8.) 000002 "Інтелектуальна власність" .....	35
---	----

### Рецензії

На монографію П.Крайнева "Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю" .....	48
---	----

На колективне видання "Охорона інтелектуальної власності: нормативно-правові акти" .....	49
--	----

### Офіційно

Інформаційний лист Вищого Господарського суду України № 05-3/31 (2004 рік) .....	50
---	----

## 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!*

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

**З глибокою повагою  
редакційна колегія**



## ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ, СОРТ РОСЛИНИ, ПОРОДУ ТВАРИНИ У НОВОМУ ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

**Опанас Підопригора,**

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

Зазначені два об'єкти права інтелектуальної власності ніяк не поєднані між собою, вони істотно різняться за своїм змістом, характером і правовим режимом. Проте в цій статті їх об'єднало те, що вони вийшли за межі поняття промислової власності в точному сенсі цього визначення. Компонування інтегральної мікросхеми — це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Як видно з наведеного визначення, компонування інтегральної мікросхеми не є технологічним (технічним) рішенням будь-якої практичної задачі. Зазначення компонування скоріше наближається до корисної моделі. Воно, безперечно, є результатом інтелектуальної, творчої діяльності і об'єктом правової охорони.

Сорти рослин, породи тварин створюються живої природи. Вони є ніби винаходами, які створюють (поліпшують, удосконалюють) об'єкти живої природи. Цим вони істотно відрізняються від об'єктів промислової власності. За своїм правовим режимом сорти рослин, породи тварин прирівняно до об'єктів промислової власності, хоча вони й мають свої специфічні особливості.

Сорти рослин, породи тварин, компонування інтегральних мікросхем охороняються Законами України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. [1], “Про охорону прав на сорти рослин” від 17 січня 2002 р. [2], “Про племінне тваринництво” від 21 грудня 1999 р. [3].

У новому Цивільному кодексі України зазначені об'єкти права інтелектуальної власності розміщено в главах: 40 “Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми” — 10 статей; 42 — “Право інтелектуальної власності на сорт рослини, породи тварини” — 4 статті. Усього цим об'єктам присвячено 14 статей. Для порівняння: Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” містить 26 статей; Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” — 60 статей; Закон України “Про племінне тваринництво” — 27 статей. Усього 113 статей. У Цивільному Кодексі Української РСР зазначені об'єкти ще не охоронялися.

14 статей у ЦК проти 113 у відповідних законах — різниця занадто помітна. Якщо при цьому врахувати, що договору про комерційну концесію ЦК відвів 15 статей, то дис-



пропорція також є досить відчутною і не на користь справі. У чотирьох статтях, хай навіть досить містких, навряд чи можна було викласти бодай основні засади цивільно-правового регулювання відносин, що складаються в процесі створення, використання, охорони та захисту зазначених результатів інтелектуальної, творчої діяльності в сфері рослинництва та тваринництва. Тому глава 42 “Право інтелектуальної власності на сорт рослини, породи тварини” виглядає не просто стислою, а обскубаною і знову ж таки не на користь справі.

Проте, розміщення зазначених глав у Цивільному кодексі України є доцільним, виправданим і обґрунтованим. Бодай стисло, але в цих главах викладено принципові цивільно-правові засади охорони зазначених об’єктів інтелектуальної, творчої діяльності.

Достоїнством вказаних глав передусім є те, що в них проголошено право інтелектуальної власності на компонування інтегральних мікросхем, сорт рослини, породи тварини. Отже, вони є товаром, який перебуває у вільному обігу. До того ж, це товар досить високої вартості і ціни, який користується значним попитом на ринку.

У цих главах також враховано найновіші досягнення правової науки та правозастосовної практики. Вони максимально наближені до міжнародних угод у цій сфері та наступництва у правових традиціях національного законодавства.

Основні положення цих глав ЦК про охорону прав на компонування інтегральних мікросхем, сорт рослини, породи тварини відповідають сучасним вимогам ринкової економіки, досвіду зарубіжних країн та рів-

ню світової і національної правової науки.

Немає потреби доводити актуальність і необхідність правової охорони компонування інтегральних мікросхем в епоху електроніки. Тому наявність глави 40 “Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми”, яка складається аж з десяти статей, слід визнати доцільним, виправданим і обґрунтованим. Така глава — субінститут права інтелектуальної власності — є відображенням об’єктивного стану охорони права інтелектуальної власності в цілому. Тому наявність цієї глави в ЦК слід визнати значним досягненням і правової науки, і законодавчої практики.

Стаття 471 ЦК визначає придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього. Такою умовою придатності ЦК визнав оригінальність компонування інтегральної мікросхеми. Інтегральною мікросхемою (ІМС) визнається мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з’єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Оригінальним визнається компонування, якщо воно не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування ІМС, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відомим у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи або до дати його першого використання.

На визнання компонування інтегральної мікросхеми не впливає розкриття інформації про нього авто-



ром або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо термін від дати розкриття інформації до подання до Установи заявки на реєстрацію компонування інтегральної мікросхеми не перевищує двох років. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати розкриття інформації та першого використання компонування інтегральної мікросхеми покладається на заінтересовану особу. Отже, не може бути визнано оригінальним компонування ІМС, заявку на реєстрацію якого подано до Установи пізніше ніж через два роки від дати його першого використання (Ст. 5 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем").

Визначення умов охороноздатності компонування інтегральної мікросхеми в ЦК не викликає будь-яких зауважень, крім одного. Яка була потреба замінювати терміни "топографія" ("топологія"), які вже ustaliliся і у внутрішньому законодавстві України, і в міжнародних угодах, на термін "компонування"? У цій заміні не було жодної необхідності. Тим часом така заміна викличе численні заміни в чинному законодавстві України про інтелектуальну власність.

Новий ЦК в даний субінститут "Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми", крім заміни терміна "топографія" ("топологія"), будь-яких новел порівняно з чинним Законом України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" не вніс. У ЦК лише відтворено основні цивільно-правові засади, визначені цим Законом. Проте, є певні норми і положення, які потребують критич-

ного осмислення, хоча про їх зміну говорити вже пізно.

Так, у ст. 472 ЦК йдеться про те, що обсяг правової охорони компонування інтегральної мікросхеми визначається зображенням цього компонування на матеріальному носії. З цього випливає, що разом із заявкою на реєстрацію компонування ІМС необхідно подавати і матеріальний носій цього компонування. Це вже щось нове в державній реєстрації об'єктів промислової власності. Але робити з цього якісь певні висновки, мабуть, передчасно.

Привертає увагу й те, що глава 40 ЦК не містить статті, яка б визначала особисті немайнові права суб'єктів права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Отже, оскільки ЦК не містить такої статті, то, очевидно, і прав таких немає. Але ж це не відповідає дійсності. Щоправда, слід підкреслити, що особисті немайнові права суб'єктів права інтелектуальної власності ЦК передбачає лише в Загальній частині 4-ї книги (ст. 423 ЦК) і в главі 36 "Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)". Для інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності ЦК особистих немайнових прав не передбачає. Очевидно, норми ст. 423 ЦК слід поширювати на всі інші об'єкти права інтелектуальної власності. Інакше це положення тлумачити не можна. Адже особисті права інтелектуальної власності мають усі суб'єкти цих прав на об'єкти права інтелектуальної власності, — вони мають право на авторство, на назву тощо. За своїм змістом ці права неоднакові на різні об'єкти права інтелектуальної власності, але вони є.



## ЗАХИСТ ПРАВ

Не викликає захоплення поділ майнових прав інтелектуальної власності на виключні і невиключні. Виключними правами інтелектуальної власності ЦК визнає право дозволити використання компонування інтегральної мікросхеми і право перешкоджати неправомірному використанню цього компонування, в тому числі й забороняти таке використання. Інші майнові права — невиключні. Сутність цього поділу полягає в тому, що початок настання чинності цих прав ЦК визнає по-різному. Виключні майнові права починають діяти з дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми в установленому законом порядку. Невиключні майнові права набувають чинності від дати, наступної за датою їх державної реєстрації.

Чому свідоцтво на компонування інтегральної мікросхеми набуває чинності з дати подання заявки до Установи, а окремі права, що впливають із цього свідоцтва, починають діяти лише після їх державної реєстрації — збагнути важко. Найкращим виходом із цієї ситуації було б встановити початок набуття чинності майновими правами інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми з дати їх державної реєстрації. У такому разі відпала б необхідність поділяти зазначені права на виключні і невиключні.

Не можна визнати вдалою норму про те, що у разі припинення виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми вона може вільно і безоплатно використовуватися будь-якою особою. Така норма не на користь суспільству. У разі дострокового припинення майнових

прав на компонування конкретного суб'єкта цього права воно повинно визнаватися за державою в усіх випадках.

І знову ж постає резонне запитання: чому мова йде лише про припинення виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми? Звідси випливає, що невиключні майнові права продовжують свою чинність. Але ж це вже нонсенс.

Проте, найбільш обділеними увагою законодавця виявилися сорти рослин, породи тварин. Їм, як уже відзначалося, ЦК відвів усього (а може, аж) 4 статті, які складаються з десяти частин. Але вони (частини) жодною мірою не заповнюють прогалину, що утворилася в правовій охороні зазначених результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Безперечно, ця прогалина буде заповнена відповідним законом.

Закон України “Про охорону прав на сорти рослин”, останню редакцію якого було прийнято 17 січня 2002 р., достатньою мірою забезпечує охорону прав на сорти рослин. Звісно, цей Закон слід привести у відповідність до Цивільного кодексу України. Проте цього не можна сказати про охорону прав на породи тварин. Точніше кажучи, такого закону в Україні поки що немає. Його ще треба розробити і прийняти на основі нового Цивільного Кодексу. Закон України “Про племінне тваринництво” не забезпечує правової охорони порід тварин.

Стаття 485 “Види права інтелектуальної власності на сорт рослини, породи тварини” визначає зміст прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти. Вони складаються: з особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт рос-



лини, породи тварини, засвідчених державною реєстрацією; майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, засвідчені патентом; майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослини, породи тварини, засвідчені державною реєстрацією.

Указана стаття вшанувала суб'єктів права інтелектуальної власності на сорт рослини, породи тварини особистими немайновими правами. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" (Ст. 37 Закону) визначає досить широке коло особистих немайнових прав на сорти рослин. У Ч. 1 цієї Статті йдеться, що автор сорту набуває особисте немайнове право авторства від дати державної реєстрації сорту. Ця норма викликає певний сумнів. Якщо введено новий сорт будь-якої рослини, але з тих чи інших причин цей сорт не був зареєстрованим, то його автор не вважається автором сорту. У загальній теорії цивільного права все ж прийнято вважати, що авторство і право авторства виникають з моменту створення об'єкта права інтелектуальної власності. Думається, що це правило має стосуватися і сорту рослин.

Автор сорту має право на одержання свідоцтва про авторство на сорт. Це і зрозуміло, адже на сорти рослини ім'я автора не поставиш, хоча потреба в засвідченні права авторства виникає не так вже й рідко.

Автор сорту має право пропонувати свою назву створеного ним сорту, долучаючи до назви і своє ім'я. Особа, визнана автором сорту, має право:

- а) перешкоджати іншим особам привласнювати назву сорту і спотворювати її авторство;

- б) вимагати не розголошувати її імені як автора сорту і не зазначати його у публікаціях;

- в) вимагати зазначення свого імені під час використання сорту, якщо це практично можливо.

Наведений перелік особистих немайнових прав не є вичерпним.

Є певна особливість майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин. Стаття 485 ЦК поділяє їх на два види:

- 1) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослини, породи тварини, засвідчені патентом;
- 2) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослини, породи тварини, засвідчені державною реєстрацією.

У свою чергу, майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин поділяються на виключні і невиключні. До виключних належать: право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин; виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин. Інші майнові права інтелектуальної власності на сорт рослини, породи тварини за ЦК є невиключними (ст. 487 ЦК).

Наше ставлення до цього поділу було висловлено вище.

Особливістю визначення початку набуття чинності майновими правами інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин є те, що термін чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин починається з 1 січня року, наступного за роком реєстрації цих прав. Ця норма відзначається своєю чіткістю. Було б добре її поширити на всі об'єкти права інтелектуальної власності.



## ЗАХИСТ ПРАВ

Майнове право інтелектуальної власності на сорт рослини включає в себе:

- право використання сорту;
- право давати дозвіл на використання сорту іншим особам і право забороняти таке використання сорту іншими особами без дозволу власника сорту.

Виключне право інтелектуальної власності на сорт рослини чи заборону такого використання полягає в тому, що ніхто без дозволу власника сорту не може вчиняти такі дії:

- виробництво або відтворення (з метою розмноження);
- доведення до кондиції з метою розмноження;
- пропозицію до продажу;
- продаж або інший комерційний обіг;
- вивезення за межі території України;
- ввезення на митну територію України;
- зберігання для будь-якої з цілей, зазначених вище.

Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослини полягає в комерційному розповсюдженні сорту, занесеного до Реєстру сортів. Стаття 14 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” визначає придатність сорту для поширення в Україні. Відповідно до цієї Статті, сорт вважається придатним для поширення в Україні, якщо він відповідає умовам правової охорони, може бути використаним для задоволення потреб суспільства і не є забороненим для поширення з підстав загрози життю і здоров’ю людей, заподіяння шкоди тваринному і рослинному світу, збереження довкілля. Критерії заборони поширення сорту в Україні розробляються Установою і

затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань сільськогосподарства і продовольства.

До інших майнових прав інтелектуальної власності (невиключних) слід віднести передусім право розповсюдження сортом рослини, породою тварини, право на винагороду за використання зазначених об’єктів та інші майнові права, що випливають з патенту на сорт рослини, породи тварини. ЦК про ці майнові права інтелектуальної власності на сорт рослини, породи тварини взагалі не згадує. Про них іде мова лише в Законі. Відповідно до Ст. 39 Закону, майнове право інтелектуальної власності на сорт рослини може бути предметом застави і використовуватися у спільній діяльності, зокрема, бути внеском до статутного фонду чи майна юридичної особи та предметом іншого комерційного обігу. Власник сорту має право передавати своє право інтелектуальної власності на сорт рослини на підставі договору будь-якій особі, яка стає його правонаступником. Власник сорту має право заповісти своє майнове право як спадщину, а також укладати ліцензійні договори на право використання сорту.

Безперечно, суб’єкт права інтелектуальної власності на сорт рослини має право вчиняти будь-які інші правочини стосовно сорту.

ЦК не містить норм, які б визначали дії, що не є порушенням права інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин. За Законом України “Про охорону прав на сорти рослин” такими діями визнаються:

- а) вичерпання виключного майнового права інтелектуальної власності на сорт рослини;
- б) право попереднього користуван-



ня і право при відновлення прав на сорт;

- в) обмеження дії виключного майнового права інтелектуальної власності на сорт.

Вичерпання виключного права інтелектуальної власності на сорт рослини полягає в тому, що зазначене право вичерпується щодо будь-якого матеріалу сорту, право на який занесено до Реєстру патентів, та сорту, на який поширюється положення частини третьої Статті 39 цього Закону, і одержаного безпосередньо з них продукту у разі їх збуту на території України власником сорту чи за його згоди, крім дій, які:

- а) спрямовані на розмноження вказаного сорту, якщо на це не було дозволу власника сорту при зазначеному збуті;
- б) пов'язані з експортом посадкового матеріалу сорту до країни, в якій не охороняються майнові права інтелектуальної власності на сорти роду чи виду рослин, до якого належить зазначений сорт, крім експорту матеріалу, призначеного винятково для споживання.

Право попереднього користування і право при відновленні прав на сорт полягає в тому, що будь-яка особа, яка до дати, на яку заявка від іншої особи на реєстрацію права власника сорту вважається поданою, в інтересах свого господарства або ділової практики добросовісно використовувала в Україні цей згодом заявлений сорт чи інший сорт,

що підпадає під положення частини третьої Ст. 39 цього Закону, або здійснила для цього ефективну і серйозну підготовку, має право безоплатно продовжувати таке використання сорту, як це передбачалося вказаною підготовкою, і після реєстрації прав на цей сорт і видачі патенту.

Будь-яка особа, яка в період між втратою прав на сорт заявником або власником сорту та їх відновленням добросовісно почала використовувати сорт заявника або власника чи інший сорт, що підпадає під положення частини третьої Статті 39 цього Закону, або здійснила для цього ефективну і серйозну підготовку, має право безоплатно продовжувати таке використання чи використовувати сорт, як це передбачалося підготовкою, і після відновлення права законного власника.

Стаття 47 Закону встановлює обмеження виключних прав інтелектуальної власності на сорт у таких випадках:

- а) дії здійснено як приватні та без комерційної мети;
- б) дії здійснено в експериментальних цілях;
- в) дії здійснено з метою створення інших сортів на основі сорту, що охороняється, крім випадків, передбачених цим Законом. ♦

#### Література:

1. Відомості Верховної Ради України. 2001, № 8, ст. 37.
2. Там само. 2001, № 8, ст. 37.
3. Там само. 2000, № 6, ст. 37.



## ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

**Валентина Крижна,**

*завідувач лабораторії проблем інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого*

Раніше законодавчо ліцензійний договір було передбачено для винаходів, корисних моделей [п. 7 Ст. 28, 1], промислових зразків [п.п. 5, 6 Ст. 20, 2], знаків для товарів і послуг [п.п. 8, 9 Ст. 16, 3], топографій інтегральних мікросхем [п. 5 Ст. 16, 4] і сортів рослин [п. 3 Ст. 40, 5].

Однак традиційно він використовувався і в сфері авторського права (наприклад, стосовно комп'ютерних програм). Пояснюється це тим, що цивільне законодавство не містить вичерпного переліку договорів.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., який набрав чинності з 1.01.2004 р. (далі — ЦК України), одним з різновидів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності передбачає ліцензійний договір.

Відповідно до ст. 1109 ЦК України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Що стосується положень іншого закону, то видається, що мова йде про спеціальний закон, який регла-

ментує саме той об'єкт, стосовно якого укладається договір. Це цілком закономірно, оскільки ЦК України дає загальні положення стосовно всіх об'єктів інтелектуальної власності, а особливості зазначаються в спеціальних нормативних актах.

Зважаючи на природу ліцензійного договору, законодавець у п.п. 3, 8 ст. 1109 ЦК України закріпив, що у ліцензійному договорі визначаються:

1. вид ліцензії;
2. сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності:
  - конкретні права, що надаються за договором,
  - способи використання зазначеного об'єкта,
  - територія та строк, на які надаються права, тощо);
3. розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності;
4. якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлено максимальний тираж твору.



Якщо ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки<sup>1</sup>, то він повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 Ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 9 ст. 1109 ЦК України, умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

Але навіть у разі відсутності деяких із зазначених в п. 3 ст. 1109 ЦК України умов договір вважається укладеним.

Так, якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (п. 4 ст. 1109 ЦК України). До того ж, права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначено у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Що стосується сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності, то у разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (п. 7 ст. 1109 ЦК України).

Законодавець зазначає, що ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше закінчення строку чинності виключного майнового права на зазначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до закінчення строку чинності виключного майнового права на зазначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до закінчення зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому разі кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлено за домовленістю сторін (п. п. 1, 3 ст. 1110 ЦК України).

Недостатньо чітким видається положення стосовно оплатності чи безоплатності договору. З одного боку, у визначенні ліцензійного договору законодавець не обумовив обов'язок ліцензіата вносити плату за користування об'єктом, а це дає можливість припустити, що договір може бути як оплатним, так і безо-

<sup>1</sup> До прийняття ЦК України використовувався термін "знак для товарів і послуг". На сьогодні ще діє Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", однак розробляються необхідні законопроекти для приведення нормативних актів у відповідність з чинними нормативними актами. Зокрема, Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України розробив проект Закону "Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування".



## ЗАХИСТ ПРАВ

платним; а з іншого — п. 3 ст. 1109 ЦК України містить перелік умов, які мають бути у договорі.

Можливо, відповідь на це питання дасть типовий ліцензійний договір, посилаючись на який міститься в ст. 1111 ЦК України.

Що стосується положень спеціальних законів, то щодо винаходів, корисних моделей та сортів рослин закріплено, що ліцензіат бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі.

З моменту прийняття Україною законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності традиційно передбачалося положення, що ліцензійний договір вважається дійсним для сторін, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами, а для будь-якої іншої особи — з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до відповідного Державного реєстру. Такий двоякий підхід стосовно моменту укладення договору пояснити можна тим, що інші особи можуть дізнатися про наявність прав у ліцензіата лише при реєстрації ліцензійного договору Державним департаментом інтелектуальної власності.

ЦК України закріплює інший підхід: відповідно до п. 1 ст. 1114, ліцензійний договір не підлягає обов'язковій державній реєстрації, проте на вимогу ліцензіара або ліцензіата він може бути зареєстрованим у порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензійним договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема, на право ліцензіата на звер-

нення до суду за захистом своїх прав.

З метою приведення чинного законодавства у відповідність до ЦК України Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" від 22.05.2003 р. було внесено зміни до п. 7 Ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", п. 6 Ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", п. 9 Ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та п. 5 Ст. 16 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем". Відповідно до них, ліцензійний договір стосовно зазначених об'єктів для всіх осіб вважається дійсним, якщо його укладено у письмовій формі і підписано сторонами. Ліцензіар або ліцензіат має право на інформування необмеженого кола осіб про видачу ліцензії на використання об'єкта. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановленими Державним департаментом інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до відповідного Державного реєстру. За опублікування зазначених відомостей та запропонованих сторонами договору змін до відомостей про видачу ліцензії стягуються збори.

Згідно з п. 2 ст. 1107 ЦК України, у разі недотримання письмової форми ліцензійного договору він є нікчемним, тобто не породжує прав і обов'язків.

Хотілося б звернути увагу, що на відміну від ЦК України від



18.07.1963 р., відповідно до ст. 162 якого одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов договору не допускалася, за винятком випадків, передбачених законом, ЦК України від 16.01.2003 р. в ст. 525 розширює коло винятків із загального правила, надаючи також право сторонам самостійно передбачати в договорі такі підстави.

Що стосується спеціальних норм, які регламентують ліцензійний договір, то, відповідно до п. 2 ст. 1110 ЦК України, дострокове припинення дії ліцензійного договору можливе за ініціативи будь-якої із сторін.

Зокрема, ч. 2 ст. 1110 ЦК України передбачає, що ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Доречно підкреслити, що законодавець трактує підставу досить широко, у зв'язку з чим можливі дві ситуації:

- 1) ліцензіат почав використання об'єкта до настання права на це;
- 2) ліцензіат своєчасно не приступив до використання об'єкта.

Щодо першого випадку, то, якщо ліцензіат почав використання об'єкта до визначеного в договорі терміну, він розглядається як і будь-яка інша особа, яка порушує права власника виключних прав і повинен нести відповідальність на загальних підставах. Тому детальний розгляд цієї ситуації не видається доречним при аналізі ліцензійного договору.

Більший інтерес викликає випадок, коли ліцензіат своєчасно не приступив до використання об'єкта, інакше кажучи, не використовує

об'єкт, незважаючи на те, що має на це право.

До того ж, цілком логічно виникає запитання: невикористання об'єкта впродовж якого проміжку часу є підставою для відмови від договору? Оскільки зазначений строк законодавчо не закріплено, то за формального підходу до вирішення цього питання навіть прострочення на один день є підставою для одностороннього розривання договору.

Видається, що наявність такої безумовної підстави для односторонньої відмови від договору не можна назвати виправданою. На наш погляд, таке положення є доречним тоді, коли розмір ліцензійних платежів [6] залежить від обсягу використання. Коли ж мова йде про фіксовані платежі, то несвоечасна реалізація прав, наданих за договором, не має спричиняти негативних наслідків для ліцензіара.

Якщо мотивами введення такої норми було не допустити блокування використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіатом (якщо ліцензіат укладає ліцензійний договір без наміру використання наданого права), то така ситуація можлива лише за наявності у ліцензіата виключних прав. При видачі невиключної ліцензії такої загрози не існує. Отже, чому б за загальним правилом не надати права ліцензіату самому вирішувати питання щодо початку використання наданого за договором права? За такого підходу, наприклад, ліцензіат не буде зобов'язаним розпочинати реалізацію права навіть тоді, коли він вважає за необхідне більш досконало підготуватися до використання об'єкта.



Таким чином, як на нас, підстава для односторонньої відмови ліцензіаром від договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності доречна за наявності однієї з двох умов: видачі виключної чи одиначної ліцензії або у випадку, коли розмір ліцензійних платежів залежить від обсягу використання об'єкта. Усі інші екстрені випадки з урахуванням конкретних обставин сторони можуть самі передбачити у договорі.

Не досить чітким видається також положення п. 2 ст. 1110 ЦК України, відповідно до якого ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору. Виникає запитання: чи достатньо цієї норми для одностороннього розірвання договору при порушенні будь-яких його

умов? Якщо дати позитивну відповідь, то наявність такого законодавчого положення аж ніяк не буде сприяти стабільності взаємовідносин між ліцензіаром і ліцензіатом, оскільки навіть несуттєве порушення положень договору дає право іншій стороні відмовитися від нього. Якщо такі підстави все ж таки мають бути передбачені сторонами у договорі, то не було потреби дублювати в п. 2 ст. 1110 ЦК України загальне правило стосовно одностороннього розірвання договору, яке передбачено в ст. 525 ЦК України.

Таким чином, законодавче закріплення ліцензійного договору слід визнати позитивною новелою ЦК України. Однак це не розв'язує всіх проблем і потребує подальшого вдосконалення його правового регулювання. ♦

#### Література:

1. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі": Офіц. видання. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. — 48 с.
2. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки": Офіц. видання. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. — 24 с.
3. Зміни до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 22.05.2003 // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 35. — Ст. 271.
4. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 8. — Ст. 28.
5. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 7. — Ст. 278.
6. Крижна В.М. Види ліцензійних платежів у патентному праві України // Інтелектуальний капітал. — 2002. — № 2. — С. 14-18.



## ПРО ПРАВО ПРОКАТУ І ДЕЯКІ СУМІЖНІ ПРАВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

**Руслан Дроб'язко,**  
*адвокат міжнародної юридичної фірми "Бейкер і Маккензі", патентний повірений України*

19 листопада 1992 року Радою Європейського Співтовариства було прийнято Директиву 92/100/СЄЕ про права на прокат і на надання в користування, а також деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності [1].

Чим зумовлено прийняття зазначеної Директиви ?

По-перше, правова охорона творів і об'єктів суміжних прав, яка забезпечувалася законодавством держав-членів, відрізнялася у сфері прокату і надання в користування, що було перешкодою для взаємних обмінів, зумовлювало порушення конкуренції і завдало шкоди нормальному функціонуванню спільного ринку.

По-друге, зазначені розбіжності у сфері правового захисту можуть збільшуватися з прийняттям державами-членами нових і різних законодавчих положень або через те, що судова практика держав-членів, яка інтерпретує ці положення, розвиватиметься по-різному.

По-третє, необхідно усунути ці розбіжності, аби створити простір без внутрішніх кордонів для встановлення режиму, який би забезпечував неспотворену конкуренцію спільного ринку.

По-четверте, прокат і надання в користування творів і об'єктів су-

міжних прав, що охороняються, набувають все більшого значення для авторів, виконавців, виробників (продюсерів) фонограм і фільмів, а піратство в цій сфері становить все серйознішу загрозу.

По-п'яте, відповідна охорона правами на прокат і на надання в користування творів і об'єктів суміжних прав, а також охорона їх правами на фіксацію, відтворення, розповсюдження, мовлення, правом на сповіщення публіці можуть розглядатися як такі, що мають фундаментальне значення для культурного і економічного розвитку Співтовариства.

По-шосте, необхідно охорону авторським правом і суміжними правами адаптувати до таких нових економічних реалій, як нові форми використання творів і об'єктів суміжних прав.

По-сьоме, безперервність художньої і творчої діяльності авторів, виконавців потребує одержання ними відповідного доходу, а капіталовкладення, зокрема, необхідні для фонограм і фільмів, надто високі та випадкові, і лише відповідна правова охорона зазначених правовласників може гарантувати можливість одержання доходу і відшкодування капіталовкладень.



## ЗАХИСТ ПРАВ

По-восьме, зазначені види творчої, художньої і підприємницької діяльності здійснюються здебільшого незалежними особами, а здійснення такої діяльності може бути полегшено запровадженням уніфікованої правової охорони у Співтоваристві. Надання таких послуг також має бути спрощено введенням зазначеної охорони. Отже, постала необхідність зблизити законодавства держав-членів стосовно дотримання міжнародних конвенцій, на яких базуються їхні авторське право і суміжні права.

Стаття 1 Директиви розглядає предмет уніфікації. Держави-члени передбачають право дозволяти або забороняти прокат і надання в користування оригіналів і копій творів та інших об'єктів, що охороняються. Під "прокатом" об'єктів мається на увазі надання їх у розпорядження на певний обмежений термін з економічною або комерційною метою, прямо або опосередковано. Під "наданням у користування" об'єктів мається на увазі їх надання в розпорядження для використання на обмежений або необмежений час з економічною або комерційною метою, прямого або опосередкованого, якщо таке надання здійснюється установами, доступними публіці. Право на прокат і надання в користування не вичерпуються продажем або будь-яким іншим актом реалізації оригіналів і копій творів та інших об'єктів, що охороняються.

У преамбулі Директиви стосовно вказаних положень зазначається, що доцільно вилучити з понять прокат і надання в користування деякі види надання в розпорядження, наприклад, надання в розпорядження фонограм або фільмів (кінемато-

графічних або аудіовізуальних творів, кінозображень із звуковим або без звукового супроводу) для публічного показу або для трансляції, надання в розпорядження для консультації на місці або для виставки. Прокат не передбачає надання в розпорядження між установами, доступними публіці (пункт 13). Надання в користування, здійснене установою, доступною публіці, дає привід для оплати, сума якої не перевищує необхідної на покриття робочих затрат установи, і при цьому не має безпосередньої чи опосередкованої економічної або комерційної вигоди (пункт 14).

Власників прав і об'єкти права на прокат і на надання в користування визначено в Статті 2 Директиви.

Виключне право дозволяти або забороняти прокат чи надання в користування належить:

- автору щодо оригіналу і копій його твору;
- виконавцеві щодо його виконання;
- продюсеру фонограми щодо його фонограм;
- продюсеру першого запису фільму стосовно оригіналу і копій його фільму.

Головний режисер-постановник кінематографічного або аудіовізуального твору розглядається як автор або один з його авторів. Держави-члени можуть передбачити інших осіб як співавторів.

Директива не передбачає права на прокат і на надання в користування архітектурних творів і творів прикладного мистецтва.

Права на прокат і надання в користування можна передати, відступити або віддати за договірною ліцензією.



Якщо укладено договір (індивідуально чи колективно) стосовно виробництва фільму між виконавцями і продюсерами фільму, то презумується, що виконавець, охоплений цим контрактом, за відсутності інших пунктів у договорі, відступив своє право на використання фільму. Така презумпція може стосуватися і авторів фільму.

Держави-члени можуть передбачити, що підписання договору виконавцем і продюсером фільму стосовно його постановки означає дозвіл виконавця на прокат, якщо тільки договором передбачено справедливую винагороду.

Прокату комп'ютерних програм присвячено Статтю 3 Директиви, в якій зазначено, що ця Директива не стосується положень Статті 4(С) Директиви 92/250/СЄЕ від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм. Нагадаємо ці положення:

- виключні права містять право здійснювати і дозволяти будь-яку форму розповсюдження, в тому числі прокат оригіналу або копії комп'ютерної програми;
- перший продаж у Співтоваристві правовласником або за його згоди копії комп'ютерної програми вичерпує право розповсюдження цієї копії у Співтоваристві, за винятком права контролю за подальшим прокатом комп'ютерної програми або її копії [2].

Відповідно до Статті 4 Директиви, якщо автор або виконавець передав або відступив своє право на прокат фонограми або оригіналу чи копії фільму виробнику (продюсеру) фонограми/фільму, то він зберігає право одержати справедливую винагороду згідно з прокатом. Це право не

може бути предметом відмови з боку авторів або виконавців. Управління правом на одержання справедливої винагороди може бути доручено організації колективного управління, яка репрезентує авторів або виконавців. Держави-члени можуть конкретно визначити організації колективного управління, які мають право збирати справедливу винагороду, а також, від кого слід вимагати або з кого стягувати таку.

Право на справедливу винагороду, від якої не можна відмовитися, коментується і в преамбулі Директиви:

- необхідно ввести режим забезпечення справедливої винагороди, від якої не можна відмовитися авторам і виконавцям, котрі повинні резервувати можливість доручити управління цим правом організаціям колективного управління, що репрезентує їхні інтереси (пункт 15);
- таку справедливу винагороду може бути виплачено в будь-який момент на засадах однієї або кількох виплат при укладенні договору або в подальшому (пункт 16);
- така справедлива винагорода повинна враховувати вагомість внеску до фільму або фонограми відповідних авторів або виконавців (пункт 17).

У преамбулі Директиви (пункт 18) зазначено, що необхідно також охороняти принаймні авторські права щодо надання в публічне користування, передбачивши спеціальний режим, а будь-який подібний захід має бути сумісним з правом Співтовариства.

Відповідно до Статті 5 Директиви, держави-члени можуть відступа-



## ЗАХИСТ ПРАВ

ти від виключного права надання в публічне користування за умови, що автори, принаймні, дістають винагороду за таке надання в користування. Вони мають право визначати винагороду задля подальшого розвитку культури. Якщо держави-члени не використовують виключного права на надання в користування, то стосовно фонограм, фільмів і комп'ютерних програм вони, принаймні, передбачають винагороду для авторів. Держави-члени можуть звільнити певні категорії установ від виплати зазначеної винагороди.

Главу II Директиви присвячено суміжним правам. У ній передбачено право на фіксацію (запис), право на відтворення, право на мовлення і публічне сповіщення твору, право на розповсюдження, а також обмеження прав (Статті 6 — 10).

Відповідно до Статті 6, держави-члени передбачають виключне право:

- для виконавців — дозволяти або забороняти фіксацію їхнього виконання;
- для організацій мовлення — дозволяти або забороняти фіксацію їхніх передач незалежно від того, чи передаються вони по проводах, без проводів, по кабелю або через супутник. Зазначене право не передбачено для розповсюджувача по кабелю, якщо останній обмежується ретрансляцією передач організацій мовлення по кабелю.

Праву на відтворення присвячено Статтю 7 Директиви. Держави-члени передбачають виключне право дозволяти або забороняти пряме чи опосередковане відтворення:

- для виконавців — записів своїх виконань;

- для виробників фонограм — своїх фонограм;
- для продюсерів перших записів фільмів — оригіналів і копій своїх фільмів;
- для організацій мовлення — записів своїх передач.

Право на відтворення можна передати, відступити або віддати за договірною ліцензією.

Право на мовлення і публічне сповіщення твору передбачено Статтею 8 Директиви. Держави-члени надають виконавцям виключне право дозволяти або забороняти передавати за допомоги радіохвиль або публічне сповіщення своїх виконань, за винятком випадків, якщо твір, який виконується, вже було використано для мовлення або його виконано з використанням наявного запису. Держави-члени передбачають, що єдина і справедлива винагорода виплачується користувачем, якщо випущена в світ з комерційною метою фонограма або відтворення з цієї фонограми використовуються для мовлення за допомоги радіохвиль і для публічного мовлення, а також справедливо розподіляється між відповідними виконавцями, виробниками фонограм. Держави-члени можуть, якщо немає відповідної угоди між виконавцями і виробниками фонограм, визначити умови розподілу серед останніх зазначеної винагороди. Держави-члени передбачають також для організацій мовлення право дозволяти або забороняти ретрансляцію своїх передач за допомоги радіохвиль, а також сповіщення своїх передач невизначеному колу осіб за вхідну плату.

Праву на розповсюдження присвячено Статтю 9 Директиви. Держави-члени передбачають:



- для виконавців стосовно запису їхніх виконань,
  - для виробників фонограм стосовно їхніх фонограм,
  - для продюсерів першого запису фільмів стосовно оригіналів і копій їхніх фільмів,
  - для організацій мовлення стосовно запису їхніх передач
- виключне право надання в розпорядження публіки цих об'єктів, у тому числі копій, через продаж або іншим чином, назване далі "правом на розповсюдження". Право на розповсюдження у Співтоваристві вичерпується лише в разі першого продажу у Співтоваристві цього об'єкта правовласником або за його згоди. Право на розповсюдження не повинно завдавати шкоди творам, які охороняються авторським правом. Право на розповсюдження може бути передано, відступлено або надано за договірною ліцензією.

Відповідно до Статті 10 Директиви, держави-члени можуть передбачити обмеження зазначених прав у таких випадках:

- якщо йдеться про приватне використання;
- якщо використовуються короткі фрагменти для звіту про актуальні події;
- якщо наявну ефірну фіксацію (запис) зроблено організацією мовлення за власні кошти і для власних передач;
- якщо йдеться про використання з метою навчання або наукових досліджень.

Держави-члени можуть також передбачити стосовно охорони прав виконавців, організацій мовлення, виробників фонограм і продюсерів

перших записів фільмів обмеження, подібні до передбачених законодавством щодо охорони авторського права на літературні та художні твори. Проте примусові ліцензії передбачаються лише тоді, коли вони відповідають Римській конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. Приватне використання здійснюється незалежно від законодавчих положень, теперішніх чи майбутніх, стосовно винагороди за копії, виготовлені для особистих цілей.

Главу III Директиви присвячено терміну дії авторського права і суміжних прав. Відповідно до Статті 11, термін дії авторського права закінчується не раніше терміну, передбаченого Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів, тобто 50-ти років, а термін дії прав виконавців, організацій мовлення, виробників фонограм — не раніше закінчення відповідних термінів, передбачених Римською конвенцією. Термін дії прав стосовно перших записів фільмів вичерпується не раніше закінчення двадцятирічного періоду, рахуючи від моменту закінчення того року, протягом якого було здійснено запис.

Після введення в дію Директиви 93/98/СЄЕ від 29 жовтня 1993 року було уніфіковано терміни чинності авторського права і суміжних прав у межах Європейського Союзу.

Відповідно до Статті 1 [1] згаданої Директиви, авторські права на літературний і художній твори, згідно із Статтею 2 Бернської конвенції, тривають протягом цілого життя автора і сімдесят років по його смерті незалежно від того, коли



## ЗАХИСТ ПРАВ

твір законним чином став доступним публіці.

Відповідно до Статті 3 зазначеної Директиви:

- права виконавців закінчуються через п'ятдесят років після дати виконання;
- права виробників фонограм — через п'ятдесят років після запису;
- права продюсерів запису фільму — через п'ятдесят років після запису;
- права організацій мовлення — через п'ятдесят років після здійснення першої передачі [3].

У зв'язку з встановленням уніфікованих термінів охорони об'єктів авторського права і суміжних прав Статті 11 і 12 Директиви 92/100/СЄЕ було скасовано Статтею 11 Директиви 93/98/СЄЕ [4].

Глава IV Директиви 92/100/СЄЕ містить загальні положення.

Держави-члени повинні були ввести до 1 липня 1994 року законодавчі, нормативні та адміністративні положення, необхідні для виконання Директиви (Стаття 15).

Відповідно до Статті 14 Директиви, охорона суміжних прав жодним чином не зачіпає охорони авторського права.

Стаття 13 містить положення про застосовність Директиви в часі. Зокрема:

- Директива застосовується до всіх виконань, фонограм, передач мовлення і перших записів фільмів, охорона яких не закінчилася 1 липня 1994 року;
- Директива застосовується до угод, укладених до 1 липня 1994 року;
- держави-члени можуть передбачити, щоб правовласники дозволяли прокат або надання в кори-

сткування об'єктів авторського права і суміжних прав, створених до 1 липня 1994 року. Якщо ж зазначений об'єкт подано у цифровому запису, то держави-члени можуть передбачити, що правовласник має право на одержання винагороди за прокат або надання в користування цього об'єкта;

- держави-члени можуть не застосовувати положення Статті 2 [2] (головний режисер-постановник кінематографічного або аудіовізуального твору розглядається як його автор або один з його авторів) щодо кінематографічних або аудіовізуальних творів, створених до 1 липня 1994 року. Держави-члени можуть визначити дату введення в дію Статті 2 [2] за умови, що її було введено не пізніше 1 липня 1997 року.

Директива 92/100/СЄЕ забезпечує охорону новому суб'єкту суміжних прав — продюсеру першого запису фільмів, регламентує право на прокат і надання в користування, встановлює виключні права для суб'єктів суміжних прав на фіксацію (запис), відтворення, мовлення і публічне сповіщення твору, а також на розповсюдження. Це був вагомий внесок у подальший розвиток системи авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. Окремі положення Директиви дотепер ще діють лише в межах Європейського Союзу (охорона прав продюсерів першого запису фільмів, виключні права організацій мовлення на фіксацію (запис), відтворення, розповсюдження своїх передач).

Слід зазначити, що окремі положення Директиви 92/100/СЄЕ стали



складовою міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності.

Так, Стаття 11 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) містить положення права на здійснення комерційного прокату (оренди) [5]. До Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про авторське право долучено положення про виключне право на розповсюдження (Стаття 6) і виключне право на прокат (Стаття 7) [6]. До Договору ВОІВ про виконання і фонограми — про виключні права на відтворення (Статті 7, 11), на розповсюдження (Статті 8, 12), на прокат (Статті 9, 13), на те, щоб зроби-

ти записи виконання, фонограми доступними (Статті 10, 14) [7].

У Законі України "Про авторське право і суміжні права" відсутні положення Директиви про продюсера першого запису фільму як суб'єкта суміжних прав, про виключні права організацій мовлення на відтворення і розповсюдження запису своїх передач. Потребують уточнення і доповнення положення Закону про право на прокат і на надання в користування (Статті 15, 39 (1) (д), 40 (1) (в) [8]). ♦

#### Література:

1. Директива 92/100/ ЄЕС Ради Європейського Співтовариства від 19 листопада 1992 року стосовно прав прокату, позичання та деяких положень авторського права і суміжних прав у сфері інтелектуальної власності. — У вид.: Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах. — Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. — С. 82-89.
2. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах. — Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. — С. 78-79.
3. Там же, С. 103, 104.
4. Там же, С. 106.
5. Результати уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. — К.: "Вимір", Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ. — 1998. — С. 341.
6. Інтелектуальна власність. — №11. — 2001. — С. 82.
7. Там же, С. 77-78.
8. Закон України "Про авторське право і суміжні права": Офіц. видання. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. — С. 20, 36, 37.



## ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І УЧАСТІ ДЕРЖАВИ В ПАТЕНТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

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

Участь держави в патентно-правових відносинах має свою специфіку: це і опосередкована, і безпосередня участь. Опосередковано держава бере участь у патентних відносинах у процесі виконання своєї економічної функції, а саме: під час втілення державної патентної політики. Водночас держава є і безпосереднім учасником (суб'єктам) патентних відносин.

Цілком очевидно, що кожна країна мусить враховувати свою специфіку, регулюючи такий складний різновид правовідносин, як патентно-правові. На сьогодні в Україні вкрай необхідно створити і впровадити такі норми права і такий механізм регулювання патентно-правових відносин, які б дали змогу активізувати якомога більше економічних процесів, захистити права певної групи підприємств (і насамперед підприємств оборонного комплексу), зупинити безповоротні втрати вітчизняних винаходів. Необхідно встановити жорсткий державний контроль над процесами передачі прав, а подеколи і заборонити таку передачу. Становлення в Україні цивілізованих стосунків у сфері промислової власності може і повинно спиратися як на власний, так і на зарубіжний досвід формування правовідносин у цій царині.

### 1. Світова практика регулювання патентно-правових відносин

#### *Стимулювання інноваційної діяльності*

Чільне місце в державних програмах розвинених країн щодо стимулювання інноваційної діяльності, заохочення дрібних і середніх дослідницьких фірм та незалежних винахідників посідають питання державної допомоги в організації і проведенні науково-дослідних робіт, а також інноваційних проектів НДДКР. Ця допомога реалізується за декількома напрямками, головні з яких — проведення наукових досліджень на замовлення державних органів з прямим державним фінансуванням затрат на них, надання дотацій і різноманітних субсидій та позик, створення ризикових (венчурних) фондів для фінансування інновацій.

У США такі програми зі стимулювання інноваційної діяльності реалізуються насамперед через ефективну кредитну політику фінансування науки і техніки. Відповідно до Закону США про податки, ставку податку на кредити, запитувані для фінансування досліджень і розробок, зменшено з 25% до 20%. Державна допомога на розвиток науки і тех-



ніки у Сполучених Штатах ґрунтуються на добре відпрацьованій системі договорів.

При цьому найбільшим замовником на проведення наукових розробок є Міністерство оборони США, яке бере на себе фінансування цілого циклу НДДКР. Найпоширенішою формою договору є “фіксований за цінами” договір стимулювання, який передбачає: видатки на проведення наукових досліджень і розробок; частку прибутку, одержувану науковим центром за результатами робіт, або розмір премії, виплачуваної державою за виконану розробку; максимальну вартість договірної продукції; пайку участі підприємства і держави у прибутках. З 1986 р. у США реалізується державна програма ВІР, скерована на розширення НДДКР, стимулювання винахідництва і прискорення впровадження науково-технічних досягнень на дрібних підприємствах.

Побутують також різноманітні форми взаємодії університетської науки з виробництвом, а саме: партнерство університетів і фірм; консорціуми для здійснення довготривалих цільових досліджень; об'єднання, створювані університетами і компаніями для надання наукових послуг; промислово-університетські кооперативні наукові центри, створювані за участі національного наукового фонду США і за його фінансової підтримки; наукові і високотехнологічні агломерації (технополіси), які забезпечують максимальне зближення науково-дослідної і матеріальної баз. Такі організаційні форми забезпечують університетам їхні законні права на володіння патентами, а причетні компанії у разі доведення результатів розробки певної

теми до патентування дістають переважне право на купівлю ліцензії на пільгових умовах.

У Франції, Великобританії, ФРН і Японії передбачається субсидування з державного бюджету цільових державних програм, які діють у ключових галузях економіки. До того ж у Франції і Японії, а також у Швеції, визнано доцільним створення таких державних структур, які б надавали винахідникові субсидії на всіх етапах інноваційного процесу, аж до збуту продукції на ринку.

Уряд ФРН допомагає проводити дослідження переважно дрібним і середнім фірмам у вигляді часткової оплати праці дослідницького персоналу — в середньому близько 40% відповідного фонду заробітної платні, а також через пряме фінансування близько 30-40% кошторисних затрат на розробки, які здійснюються за державними замовленнями. Поза тим, існує досить поширена практика надання безвідплатних позик, які сягають 50% затрат на впровадження новацій.

Державна система стимулювання винахідницької діяльності в Австрії базується на фінансовому забезпеченні інноваційних завдань численними спеціальними державними фондами із залученням приватних банків.

А, скажімо, у Великобританії ще і широко застосовується система конкурсів, що їх практикують міністерства техніки, торгівлі і промисловості, з метою фінансування розробок найперспективніших новаторських ідей.

#### ***Патентна політика промислово-розвинених держав***

Ускладнення промислової продукції внаслідок впровадження у ви-



## ДОСВІД КРАЇН СВІТУ

робництво інновацій потребує комплексних технологій, для чого частогусто залучаються охоронні документи декількох компаній. Тому замість купівлі ліцензій відбувається перехресне ліцензування, і негативні прояви конкуренції нейтралізуються кооперацією компаній, які належно і надійно охороняють свою інтелектуальну власність.

У Сполучених Штатах Америки державна фінансова допомога надається і невеликим компаніям для заохочення патентної діяльності. За рахунок бюджетних коштів оплачується близько 50% усіх видатків, пов'язаних з одержанням охоронних документів.

Відповідно до норм публічного права, Закону Бей-Доула (Bayh-Dole Act) від 1980 р. і різних урядових постанов, фірми та організації дістали право власності на винаходи, які з'явилися завдяки фінансовій допомозі федеральних органів. Неабияке значення для патентної активізації має встановлення пільгової системи сплати мита з огляду на вагомість винаходу і статус винахідника. 31 липня 1987 року в США почали діяти поправки до Патентного Закону (35 U.S.), які запровадили 50%-ве зниження мита для незалежних винахідників, некомерційних організацій і малих фірм. Така політика скеровувалася на забезпечення передачі технологій із суспільного сектору економіки до приватного.

Поряд із самостійним використанням прав, що впливають з володіння патентом, і наданням ліцензій у США практикується використання патентних прав через створення так званих патентних пулів. *Патентний пул — це об'єднання патентів, які належать двом або більше патентовласникам, з метою їхнього*

*використання.* Існує декілька видів патентних пулів: придбання фізичною або юридичною особами патентів у кількох патентовласників за відсутності між ними угоди про спільне використання цих об'єктів промислової власності (ОПВ); заснування групою осіб (зазвичай, це юридичні особи) холдингової компанії спеціально для спільного володіння і використання ОПВ, які раніше належали кожному члену цієї групи; об'єднання двох і більше підприємців або фірм з метою використання ОПВ, що перебувають у їхньому спільному чи окремому володінні. Патентні пули загалом американське правосуддя не вважає неправомірними. Проте деякі патентні пули було визнано такими, що порушують норми антитрестового права.

У Японії патентна політика держави і приватного сектору зазнавала змін. На першому етапі уряд підтримував укладання ліцензійних угод, спрямованих на освоєння винаходів і ноу-хау, а згодом він почав заохочувати патентування вітчизняних винаходів, що дало змогу перейти до політики “стратегічного застосування патентів”.

### *Податкові та інші пільги*

Одним з основних механізмів для заохочення і розвитку інноваційних процесів, а також для закріплення виняткових прав на створені винаходи у США є податкова політика, яка приділяє велику увагу стимулюванню інвестицій у так звані “підприємницькі зони”, де планується запровадити пільгове оподаткування.

Положення, які надають податкові пільги для інноваційної діяльності підприємств, містяться в законодавствах багатьох країн.



Так, у Франції існує комплексна система заохочення і впровадження результатів науково-дослідних робіт. Для стимулювання інновацій надаються безвідплатні дотації, кредитні гарантії і податкові пільги, які координує Міністерство фінансів. У країні діє три акціонерних товариства з ризиковим капіталом — їх створення держава стимулювала через податкові пільги та відкриття бірж для малих і середніх підприємств. Має місце також регіональна мережа впроваджувальних центрів і організацій, трансферних центрів з передачі технологій.

Механізм реалізації інноваційної політики в Японії дещо відрізняється від практики інших держав. Після визначення пріоритетного напрямку досліджень Міністерство зовнішньої торгівлі і промисловості (МЗТП) пропонує усім потужним корпораціям відповідного профілю взяти участь у реалізації програми. Потому вона віддає в розпорядження корпорацій, які зголосилися, свої наукові лабораторії і залучає до роботи провідних учених та фахівців з університетів. Результати досліджень і розробок доводяться до відома всіх зацікавлених компаній. На цей час уряд Японії орієнтується на широке фінансування фундаментальних досліджень з держбюджету. Діяльність венчурного капіталу регулюється державою. Взаємодія з концернами-гігантами здійснюється через субпідрядну систему. При цьому Японія створила сприятливий податковий і митний режим для винахідників. Так, податкові пільги стимулюють передусім капіталовкладення в енергозаощаджувальне устаткування і заміну обладнання, яке руйнує озоновий шар (на таке обладнання дозволено особну аморти-

зацію); у продаж патентів, ліцензій за кордон; у щорічне збільшення видатків на НДДКР (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи).

У Китаї встановлено таку систему оподаткування доходів, одержуваних від обладнання з передачі технологій, яка сприяє подальшому розвитку цього процесу: університети, науково-дослідні організації, неприбуткові інститути звільняються від сплати податків на 3 роки. Поза тим, від сплати податків звільняються також державні або колективні власники технологій, якщо їхній річний дохід не перевищує 100000 юанів.

У Південній Кореї на поточні видатки підприємств на науково-дослідні роботи надається 10% скидки.

В Угорщині задля технічного розвитку підприємств податки у вигляді відрахувань від прибутку, одержаного в результаті реалізації науково-дослідних робіт, зменшуються на 75% супроти встановлених загальними нормативами. Окрім цього, для таких підприємств зменшуються розмір податків на майно і накопичення, розмір відрахувань від заробітної платні працівників.

У Великобританії останнім часом на базі університетів створюються наукові інженерні центри, які сприяють встановленню тісніших зв'язків між наукою і виробництвом, і теж підтримуються державою через податкові пільги, безвідплатні позики тощо.

Незначні розміри мита теж можуть бути стимулом для винахідників. Наприклад, у Південній Кореї патентне мито у 6 разів менше, ніж в Японії, і в 15 разів — ніж у США. Патентні закони ФРН, Австрії, Бельгії, Швейцарії, Японії містять низку положень, що надають пільги зі сплати мита окремим винахідни-



кам: мито за одержання патенту і підтримування його чинності може бути відстроченим до закінчення певного терміну з дати подачі заявки (як це передбачено Ст. 44 Союзного Закону про патенти на винаходи Швейцарії) або на термін, який не перевищує певної кількості років з дня видачі патенту (таке правило закріплено у Ст. 109 Патентного Закону Японії і у Ст. 42 Патентного Закону Швеції), у разі, якщо у винахідника виникнуть значні труднощі при сплаті мита, і він доведе своє скрутне становище. Патентний Закон Австрії передбачає скасування або відстрочку сплати заявкового і річного мита, якщо йдеться про заявку, яка вочевидь має на меті одержання чи економію енергії.

Вирішуючи питання про неплатоспроможність особи, котра подала клопотання щодо відстрочки сплати мита, слід брати до уваги дохід, який він одержує або сподівається одержати, його статок, а також число осіб, про утримання яких він зобов'язаний піклуватися. Бельгійське законодавство передбачає зменшення розміру мита і навіть звільнення від його сплати стосовно авторів винаходів, доходи яких не дають підстав для їхнього оподаткування згідно із законом про податки (Закон про патенти на винаходи Бельгії, Ст. 71).

## 2. Участь держави в патентно-правових відносинах

Патентні законодавства практично усіх країн передбачають режим виняткових прав на винахід, підтверджених видачею автору винаходу патенту компетентним державним органом чи відомством. Водночас право на одержання патенту, а

отже, і виняткових прав на винахід, за законодавством деяких країн, належить як винахіднику, так і його правонаступнику (Румунія, Франція) або винахіднику і його законним представникам (Канада). Аналіз патентного законодавства дає можливість дійти висновку, що поняття “законний представник” є значно ширшим, аніж “правонаступник”.

Держава в особі її органів і підприємств може придбати виключні права на винахід на підставі правонаступництва чи законного представництва.

Законодавець ставить особливі вимоги до патентоздатності винаходу, серед яких подеколи мають місце додаткові вимоги, пов'язані з врахуванням суспільних інтересів. Приміром, у Ст. 12 Патентного Закону Румунії міститься норма про те, що “не вважаються патентоздатними винаходи, які суперечать правилам моралі”; за законодавством Франції, не можуть охоронятися патентом ті винаходи, публікація чи використання яких суперечать громадському порядку і “добропорядним звичаям”. Окремі норми патентного законодавства деяких країн спеціально присвячено захисту національного і суспільного інтересів, і вони мають послідовне закріплення в інституті ліцензій (відкрита, *ex officio*, примусова ліцензії).

Ліцензії є формою передачі прав патентовласником третім особам (Ст. Ст. 65, 66 Патентного Закону Канади, Ст. 48 Патентного Закону Румунії). Відповідно до Ст. 48 румунського Патентного Закону, права, які впливають із заявки на патент, так само як і з патенту, можуть бути переданими іншій особі повністю або частково у вигляді ви-



ключної ліцензії, причому будь-яка така передача має бути зареєстрованою у Патентному відомстві.

Однак видачі деяких ліцензій передують офіційне попередження про необхідність використання винаходу, адресоване патентовласнику. Винахід стає предметом ліцензій *ex officio* (якщо вжиті заходи не досягли потрібного ефекту) за клопотанням компетентного держслужбовця. Рішення про видачу такої ліцензії публікується після реєстрації у Патентному відомстві, після чого будь-яка зацікавлена особа може звернутися до відповідного міністерства за видачею ліцензії. Так, згідно зі Ст. L. 613-13 Кодексу про інтелектуальну власність Франції, права, що випливають з ліцензій, одержаних *ex officio*, не можуть бути ні перевідступленими, ні переданими. Відповідно до Ст. L. 613-19 вказаного вище Кодексу, в інтересах національної оборони держава може будь-коли одержати ліцензію *ex officio* для використання винаходу, який є предметом заявки на патент або патенту, незалежно від того, чи буде таке використання здійснюватися нею самою, чи від її імені. Ліцензія *ex officio* видається за клопотанням Міністра оборони на підставі розпорядження міністра промислової власності. Розпорядження визначає умови надання ліцензії, за винятком належного до виплати розміру винагороди.

В інтересах національної оборони держава може здійснювати відчуження патенту. Наприклад, згідно з французьким законодавством (Ст. L. 613-20 вказаного вище Кодексу), це може бути виконано у будь-який час, а Ст. L. 613-10 Кодексу регулює порядок надання відкритої ліцензії. Завдяки публікації пропозиції продати ліцензію винахід стає доступ-

ним для використання зацікавленими особами на підставі спеціально укладеного договору. Передбачено також можливість використовувати винахід не лише у Франції, але й на території однієї з країн ЄС. Положення щодо останнього було впроваджено 1990-го року.

Невиконання зобов'язань щодо використання винаходу спричиняє застосування до патентовласника певних санкцій. Ці санкції полягають в обмеженні виключного права патентовласника (примусова ліцензія та офіційна ліцензія — *ex officio*).

Варто зауважити, що дозвіл використовувати запатентований винахід для суспільних інтересів є істотним обмеженням виключних прав патентовласника. Таке використання здійснюється у різні способи. Так, запатентований винахід може використовувати уряд (згідно зі Ст. 19 Патентного Закону Канади, запатентований винахід уряд може використовувати коли завгодно, виплативши патентовласнику компенсацію, яку визначає Комісар з патентів). Винахід, який стосується сфери оборони, переходить у розпорядження відповідного міністерства з поширенням на нього режиму секретності.

На тепер обмеження прав, впроваджене Ст. 19 Патентного Закону Канади, зберігається, але централізована регламентація щодо використання винаходу в інтересах суспільства поступово трансформується в договірно-правові відносини. А використовувати винахід без попереднього звернення за ліцензією до патентовласника уряд може лише за наявності надзвичайних обставин або за відсутності комерційної мети використання. Зміни полягають ще і в тому, що раніше право викорис-



## ДОСВІД КРАЇН СВІТУ

тання в інтересах суспільства належало винятково Федеральному уряду, а відтепер воно поширюється і на уряди провінцій. Ліцензію, видану в інтересах суспільства, може бути скасовано, якщо, наприклад, ліцензіат не виконує умов її надання. Ліцензію в інтересах суспільства може бути видано у зв'язку зі зловживанням патентовласника своїми правами (Ст. 65 Патентного Закону Канади), а саме: якщо винахід не використовується в Канаді без поважних на це причин; якщо використання в Канаді призупиняється або для використання виникають перешкоди через ввезення запатентованого виробу; якщо патентовласник відмовляється надати на розумних умовах ліцензію, пов'язану із задоволенням суспільних потреб; якщо патент на спосіб виробництва стоїть на заводі виробництву продукції, не захищеної патентом.

Розглядаючи питання участі держави в патентно-правових відносинах, необхідно звернути увагу на винаходи, створені за сприяння федерального уряду. Цим питанням присвячено Главу 18 Патентного Закону США, яка так і називається: "Патентні права на винаходи, створені за сприяння федерального уряду". Слід зазначити, що це питання, попри всю свою гостроту і злободенність, недостатньо висвітлено в науковій літературі. З огляду на це видається доволі цікавим саме існування параграфу 200 Закону США під назвою "Політика і мета". Назва ця не випадкова — таким чином наголошується особлива роль патентної системи, застосування якої сприяє використанню винаходів, створених в результаті досліджень і розробок, здійснюваних за підтримки Федерації, і охороні прав на них.

Аналіз Глави 18 дає змогу дійти висновку, що законодавець прагнув віднайти певну рівновагу між державним і приватним інтересами, а це досягається укладанням відповідних фінансових угод, в яких обумовлюються конкретні заходи з проведення експериментальних, проектно-конструкторських чи науково-дослідних робіт, а також відступання прав, заміна сторін, субпідряд будь-якого різновиду, укладений для виконання вказаних в угоді робіт. Таким чином, слід підкреслити договірний характер відносин. Закон містить норми, які регламентують розпорядження правами, у зв'язку з чим кожна некомерційна організація або мале підприємство можуть прийняти рішення про збереження права на винахід, однаке за умови, що угода щодо фінансування у деяких випадках може не передбачати інших умов. У кожній угоді про фінансування має місце зобов'язання малого підприємства чи некомерційної організації розкрити винахід федеральному органу в указаний термін після того, як винахід стане відомим їхньому персоналу.

Важливою вимогою федеральних органів до некомерційних організацій і малих підприємств є зобов'язання останніх заявити про те, що винахід створено за підтримки уряду, і що уряд володіє певними правами на цей винахід. Для некомерційної організації передбачається обмеження щодо відступання прав на винахід без схвалення федерального органу, окрім випадку, коли таке відступання здійснюється на користь організації, однією з основних функцій якої є управління винаходами, і за умови дотримання цілої низки інших вимог, прямо визначених Законом. Заслуговують на



увагу і підпункти 1, 2 пункту "f" параграфа 202 Закону щодо надання ліцензій третім особам. Також велими показовими в цьому Законі видаються особливі (march-in) права федерального органу (параграф 203).

Винаходи, що належать федеральному уряду, охороняються як всередині країни, так і за кордоном.

У Патентному Законі США (параграф 209) містяться обмеження щодо передачі за ліцензією винаходів, належних федеральному уряду: жоден федеральний орган не повинен надавати ліцензію на патент чи заявку на патент на винахід, які належать Федерації, якщо особа, котра клопочеться про ліцензію, не надала федеральному органу плану розробки і/або збуту винаходу, крім випадків, коли такий план федеральний орган може розцінити як комерційну і фінансову інформацію, одержану від окремої особи, якщо ця інформація є недоторканою, конфіденційною і такою, що не підлягає розкриттю відповідно до вимог законодавства США. Зазвичай федеральний орган надає ліцензіату право на використання або продаж у США винаходу, належного Федерації, лише після досягнення з ним домовленості, що продукти, які втілюють у собі винахід або виготовлені з використанням винаходу, вироблятимуться переважно на територіях США.

У разі надання виключних або частково виключних ліцензій на винаходи, які є власністю Федерації, пріоритетна перевага у Сполучених Штатах надається малим підприємствам. Ліцензію має бути надано на умовах, які федеральний орган вважає відповідними охороні інтересів федерального уряду і суспільства, включаючи такі положення:

- періодична звітність про використання або спроби використання винаходу, які ліцензіат здійснює з окремим посиланням на поданий план, зважаючи на те, що така інформація може розцінюватися федеральним органом як комерційна і фінансова інформація, одержана від будь-якої особи, недоторканна, конфіденційна і така, що не підлягає розголошенню відповідно до чинного законодавства США;
- право федерального органу припинити дію такої ліцензії повністю або частково, якщо він встановить, що ліцензіат не виконує плану, поданого вкупі з клопотанням про надання ліцензії, і ліцензіат не може жодним чином переконливо довести федеральному органу, що він вживає, або можна сподіватися, що він у належний час вживе ефективних заходів для практичного застосування винаходу;
- право федерального органу припинити дію такої ліцензії повністю або частково, якщо ліцензіат порушує угоду;
- право федерального органу припинити дію такої ліцензії повністю або частково, якщо він встановить, що це необхідно для задоволення вимог відкритого застосування винаходу, визначених федеральними приписами, виданими пізніше від дати видачі ліцензії, і ці вимоги не виконуються ліцензіатом належним чином.

Така детальна правова регламентація дає змогу органам федеральної влади США здійснювати контроль за використанням винаходів і стежити за дотриманням державних і суспільних інтересів.



## ДОСВІД КРАЇН СВІТУ

Викладені вище норми законодавства сприяють і підтримці добросовісної конкуренції, необхідної за умов ринкової економіки, і стимулюванню самого ринку. Окрім того, в Законі США містяться положення, які враховують інтереси приватних осіб — винахідників і стимулюють їхню діяльність. Так, у разі виплати стипендій або грошових допомог особам, котрі закінчили навчатися в університеті і ведуть при ньому дослідницьку роботу, субсидії на вишкіл чи будь-яка інша угода щодо фінансування не можуть мати положень, які б надавали федеральному органу права на винаходи, створені фінансованими таким чином особами. Отже, в Законі США виокремлено такий об'єкт промислової влас-

ності, як промислова власність федерального органу або федеральна промислова власність, що має спеціальний правовий режим використання і охорони, за якого дотримується баланс інтересів усіх зацікавлених сторін. Здійснюється контроль за державними коштами, зокрема, за їх використанням, оберігаються необхідні економічні умови, які забезпечують подальший розвиток цілого економічного потенціалу, а не лише науково-технічного. Зважаючи на детальний розгляд питання про промислову власність у США, видається корисним і незайвим врахувати досвід цієї країни щодо правового регулювання патентно-правових відносин в Україні. ♦

### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

## ДЕРЖАВА І ПІРАТСТВО

Піратство у сфері інтелектуальної власності — негативне явище у будь-якому суспільстві. Уряди різних країн витрачають чимало зусиль для розв'язання цієї проблеми, але їхнє ставлення до неї та шляхи подолання подеколи відрізняються.

Ось наприклад, наприкінці 2003-го року в Німеччині набув чинності новий закон, спрямований на захист авторських прав в Інтернеті. В інтерв'ю інформаційному агентству DPA міністр юстиції Німеччини Брігітта Цюрпіс зазначила, що тепер, згідно з новим законом, власники Інтернет-сайтів, розміщуючи твори з порушенням прав їхніх авторів, можуть бути за це покарані. Закон не робить різниці між тим, хто (юридична чи фізична особа) і з якою метою (задля прибутку чи ні) займався протизаконним розповсюдженням ліцензійної продукції. Тепер навіть перегляд у родинному колі фільму, скопійованого без дозволу, може вважатися протизаконним.

Високий рівень піратства в Кореї змусив уряд цієї країни розпочати широкомасштабне полювання на користувачів, зокрема, піратського програмного забезпечення. За підрахунками правоохоронних органів Кореї, високий рівень піратства саме в цій сфері 2003-го року призвів до збитків індустрії програмного забезпечення на суму понад \$ 300 млн. USD. Цікавим є те, що ця акція проводиться серед великих та середніх компаній і жодним чином, за словами міністра інформації Кореї, не зачіпає інтересів приватних осіб, які користуються неліцензійним програмним забезпеченням у себе вдома.

*За матеріалами Deutsche Welle та сайту <http://www.cnews.ru>*



## ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Згідно з Частиною 1 Ст. 462 Цивільного Кодексу (ЦК), надбання права інтелектуальної власності (ІВ) на винахід засвідчуються патентом, при цьому термін чинності виключних майнових прав ІВ на винаходи вичерпується через 20 років; термін обчислюється з дати подання заявки (Частина 3, Ст. 465). З огляду на це впливає, що з моменту набрання чинності ЦК (01.01.2004 р.) права ІВ на винахід не можуть бути засвідченими деклараційним патентом, термін дії якого, відповідно до чинного Закону України "Про охорону прав на винахід і корисні моделі", становить 6 років.

Окрім цього, з набранням чинності новим ЦК виникають такі нововведення.

Після одержання заявки на видачу деклараційного патенту на винахід Укрпатент буде надсилати заявнику повідомлення з пропозицією визначитися, зважаючи на норми ЦК, якою слід вважати подану заявку: заявкою на видачу патенту на винахід чи заявкою на видачу патенту на корисну модель. Якщо відповідний вибір буде зроблено протягом двох місяців (з моменту одержання заявником повідомлення Укрпатенту), і буде внесено необхідні поправки в заявку, то датою подання заявки буде вважатися дата одержання Укрпатентом поправок до заявки. У протилежному разі заявка вважається неподаною, про що заявникові надсилається повідомлення.

Експертиза заявки на видачу деклараційного патенту, поданої до на-

брання чинності ЦК, буде здійснюватися відповідно до норм, встановлених Законом стосовно експертизи заявки. За умови відповідності заявки цим нормам деклараційний патент на винахід, термін дії якого становить 6 років, буде визнано.

За власниками всіх чинних деклараційних патентів зберігається право подавати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки (не пізніше трьох років від дати подання заявки) з метою перетворення деклараційного патенту на винахід на патент на винахід, відповідно до норм, установлених Законом.

Згідно з нормами, встановленими Частиною 2 Ст. 1114 Кодексу, факт передачі виключних майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, топографію інтегральної мікросхеми підлягає державній реєстрації.

До приведення нормативно-правових актів стосовно передачі майнових прав на об'єкти ІВ у відповідність до норм, встановлених новим Кодексом, державна реєстрація факту передачі виключних майнових прав, ліцензій та ліцензійних договорів на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми здійснюється згідно з такими нормативними актами:

- Інструкцією про подання, розгляд, публікацію і занесення до реєстру відомостей про передачу



права власності на винахід/корисну модель та видачу ліцензії на використання винаходу/корисної моделі, затвердженою наказом Міністерства науки і освіти України від 16 липня 2001 р. за № 521;

- Інструкцією про подання, розгляд, публікацію і занесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. за № 576;

- Інструкцією про подання, розгляд, публікацію і занесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зраз-

ка, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. за № 574;

- Інструкцією про подання, розгляд, публікацію і занесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. за № 577.

Державна реєстрація договорів про розпорядження майновими правами на твір здійснюється відповідно до Постанови КМУ "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір" від 27 грудня 2001 р. за № 1756.

*Матеріал підготовано  
сектором патентного права*

### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

## **НОВІТНИЙ ВИД ПІРАТСТВА У СВІТІ МУЗИКИ**

Навальне зростання індустрії з продажу контенту для стільникового зв'язку породило новий вид музичного піратства — продаж для мобільних телефонів мелодій популярних пісень з порушенням авторських прав.

Регіональний директор Міжнародної Конфедерації Товариств авторів і композиторів К.Т. Танга, коментуючи поширення цього явища у Південно-Східній Азії, зазначив, що більшість азійських компаній через такий вид піратства постійно зазнають неабияких збитків. На його думку, головна причина полягає в тому, що у таких азійських країнах, як Сінгапур, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, "культура бізнесу" відрізняється від ділової культури тих країн, де загальна сума авторських відрахувань за мелодії до мобільних телефонів становить десятки мільйонів доларів.

Власники авторських прав планують вести запеклу боротьбу за свою частину прибутку операторів стільникового зв'язку, але представники місцевої влади згаданих країн вважають, що найближчим часом ситуація істотно не зміниться.

*За матеріалами сайту <http://www.sostav.ru>*



## ПЕРШИЙ ВИПУСК МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ" У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ АКАДЕМІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Нещодавно отримали дипломи дев'ять випускників магістратури (денної форми навчання) Юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства (далі — ТАНГ) за спеціальністю 8.000002 "Інтелектуальна власність". Вручили дипломи і тепло привітали випускників проректор з навчальної роботи професор Є.В.Савельєв та директор Юридичного інституту професор М.І.Мельник.

Протягом року вказані магістранти поглиблено вивчали роль і місце права інтелектуальної власності в системі права України, авторське право і суміжні права, патентне право, експертизу об'єктів промислової власності, патентну документацію та патентні дослідження, концептуальну інформатику та інформаційні технології у сфері інтелектуальної власності, економіку інтелектуальної власності, захист права інтелектуальної власності тощо.

Отриманню ліцензії на підготовку магістрів за цією спеціальністю передувало утворення у складі Юридичного інституту ТАНГ кафедри інтелектуальної власності, комп'ютерного та інформаційного права і викладання її співробітниками для студентів та слухачів магістратури усіх спеціальностей курсу "Основи інтелектуальної власності", що було оцінено Міністерством освіти і науки України як вагомий внесок Академії у виконання завдань, поставлених в

Указі Президента України від 27 квітня 2001 р. за № 285/2001 "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні".

Набувши певного досвіду, колектив кафедри виступив ініціатором відкриття магістратури за вказаною спеціальністю. Нашу ініціативу повністю підтримали тодішній ректор Академії, а нині народний депутат України, президент ТАНГ професор О.А.Устенко та голова Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у складі МОН України, М.В.Паладій, інші керівники міністерства.

Нині колектив кафедри за підтримки всієї Академії на чолі з ректором професором С.І.Юрієм готується до державної акредитації спеціальності "Інтелектуальна власність" за найвищим, четвертим рівнем. Для цього ТАНГ (як один з провідних вітчизняних вищих навчальних закладів, в якому навчається близько дев'ятнадцяти тисяч студентів) має, на нашу думку, все необхідне, насамперед потужний кадровий потенціал та належну матеріально-технічну базу. Зокрема, в складі нашої кафедри навчально-виховний процес забезпечують 2 доктори та 4 кандидати наук — фахівці з економічних, правових, технічних та інших аспектів інтелектуальної власності.

У цьому контексті колектив кафедри вдячний керівництву Інститу-



ту інтелектуальної власності і права Державного департаменту інтелектуальної власності, зокрема, першому проректору, професорові П.М. Цибульову та деканові, доценту Г.Н. Сердюку, які дали дозвіл на придбання і використання в навчальному процесі Академії з підготовки магістрів розробленого ними комплексу навчально-методичної документації. На її основі нами розроблено новий навчальний план і значно вдосконалено робочі програми з усіх навчальних дисциплін.

Зміцненню наукових засад навчального процесу в магістратурі сприяє співробітництво Академії з НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України, яке здійснюється на виконання відповідного договору, укладеного сторонами 2003-го р.

Колектив кафедри з оптимізмом дивиться в майбутнє ще й тому, що керівництво Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України вважає утвердження ТАНГ як одного з провідних регіо-

нальних центрів розвитку освіти і науки у сфері інтелектуальної власності справою загальнодержавного значення. Це виявляється, зокрема, у готовності й надалі надавати Академії необхідну допомогу щодо підвищення кваліфікації викладачів, організації проходження практики слухачами магістратури в установах, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, забезпечення навчально-методичною літературою тощо.

У 2003-2004 роках до магістратури ТАНГ за спеціальністю "Інтелектуальна власність" зараховано вже понад 20 слухачів. Ми впевнені, що вони здобудуть ґрунтовні знання і зможуть застосувати їх у найрізноманітніших сферах практичної діяльності за набутим фахом.

*Матеріал підготував Л. Комзюк.*

---

## **ЦІКАВО ЗНАТИ**

### **ЛЮДИНА-БРЕНД**

Останнім часом серед знаних людей набула поширення мода реєструвати своє прізвище як торгову марку. Не залишився осторонь цього процесу перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов. Він зареєстрував торгові марки "Горбачев" та "Горби". На прийняття такого рішення його наштотувало те, що у продажу з'явилася горілка нижньоюгородського ЗАТ "Росса" "Столичная" з портретом Горбачова на етикетці. Зрозуміло, що у власника обличчя комерсанти дозволу не запитали. Тепер використання імені та образу Горбачова без його відома є протиправною дією.

*За матеріалами сайту <http://www.is.park.ru>*



(До статті Олександра Пічкура  
"Освіта з питань інтелектуальної власності —  
необхідність для ділових людей" у №1 за 2004 р.)

## ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7. (8.) 000002 "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ"

### **1. Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони.**

**Визначення інтелектуальної власності. Історія розвитку правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності**

*План лекційних занять*

Поняття інтелектуальної власності. Становлення системи правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності. Основні інститути права інтелектуальної власності.

Конституція України про право інтелектуальної власності. Національна система права інтелектуальної власності в Україні. Актуальні питання розвитку законодавства у сфері права інтелектуальної власності. Формування принципів патентно-законодавчої бази.

Місце і роль інтелектуальної власності в економічному та соціальному розвитку держави.

### **2. Організаційні засади творчості**

#### **2.1. Менеджмент і організація винахідницької діяльності**

*План лекційних занять*

Основи менеджменту в інноваційній діяльності. Стан та тенденції розвитку патентно-ліцензійної діяльності в Україні. Право інтелектуальної власності як самостійна наукова дисципліна.

Організаційно-економічні основи створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності. Стимулювання винахідницької діяльності. Мотивації сучасних інновацій. Організація винахідницької, селекційної та раціоналізаторської діяльності.

Служби інтелектуальної власності та трансферу технологій: основні завдання, функції і обсяг роботи в залежності від спрямованості діяльності організації, підприємства, установи.

Органи з керівництва діяльністю у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій в Україні. Підготовка кадрів з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій.

#### **2.2. Теорія та методологія творчості. Психологічні проблеми творчості**

*План лекційних занять*

Психологія творчого мислення. Психологія наукової і технічної творчості. Психологія дитячої творчості. Творча уява та інтуїція. Особистість і творчість. Творчий процес. Стимулювання творчої активності.

Педагогіка та дидактика творчості. Форми і методи виховання та навчання творчості. Формування творчого мислення. Творчі ігри. Творчий тре-



нінг. Евристичні стратегії. Елементи і форми ведення евристичних діалогів. Еврілогія, евристика і управління навчанням творчості.

Організація розумової (творчої) праці. Діалектика як логіка і методологія творчості. Суб'єкти творчості. Теорія вирішення винахідницьких завдань.

Соціальні проблеми творчості. Естетичні та етичні аспекти творчості.

*План практичних (семінарських) занять*

Розрахунок норм часу на виконання основних видів роботи служб інтелектуальної власності та трансферу технологій. Визначення необхідної кількості виконавців.

Методи пошуку винахідницьких ідей. Методи інженерної творчості.

### **3. Наукова організація інформаційної діяльності в сфері інтелектуальної власності**

#### **3.1. Наукова організація інформаційної діяльності**

*План лекційних занять*

Патентно-інформаційні органи. Система науково-технічної та патентної інформації. Патентні фонди. Основні характеристики. Довідково-пошуковий апарат патентних фондів. Порядок комплектування, систематизації, зберігання та використання науково-технічної та патентної інформації.

#### **3.2. Патентно-кон'юнктурна інформація і документація**

*План лекційних занять*

Патентна інформація і документація. Носії патентної інформації. Національні та міжнародна патентні класифікації. Класифікація товарів і послуг. Класифікаційні інформаційні системи.

Кон'юнктурно-економічна інформація. Видання статистичної інформації. Фірмові довідники. Фактографічні банки даних.

Пошук та системний аналіз науково-технічної, патентної та кон'юнктурно-економічної інформації.

#### **3.3. Концептуальна інформатика та сучасні інформаційні системи і технології у сфері інтелектуальної власності**

Автоматизовані засоби інформаційного забезпечення виконання патентно-кон'юнктурних досліджень. Розвиток технічних засобів для поширення патентно-кон'юнктурної інформації. Створення локальних патентно-кон'юнктурних інформаційних мереж. Автоматизовані бази даних патентної та кон'юнктурно-економічної інформації. Системна архітектура Internet. Основи роботи у системі World-Wide-Web. Загальнодоступні автоматизовані бази даних патентної та кон'юнктурно-економічної інформації.

*План практичних (семінарських) занять*

Види патентних документів. Наявні в Україні джерела патентної та кон'юнктурної інформації. Бази даних патентної інформації на магнітних носіях. Організація пошуку інформації у патентному фонді. Довідково-пошуковий апарат.

Організація роботи в Internet з базами даних патентної і кон'юнктурно-економічної інформації. Обробка і пошук інформації у режимі прямого доступу до міжнародної патентної та кон'юнктурно-економічної інформації.

Організація пошуку інформації за галузевими інформаційними фондами. Порядок систематизації відібраного масиву інформації та аналізу



джерел науково-технічної, патентної та кон'юнктурно-економічної інформації.

Оцінка витрат на комплектування галузевого інформаційного фонду.

#### 3.4. Патентно-кон'юнктурні дослідження

##### *План лекційних занять*

Значення патентно-кон'юнктурних досліджень для розвитку галузей економіки. Порядок проведення патентно-кон'юнктурних досліджень та оформлення звіту про них. Державний стандарт України ДСТУ 3575-97 "Патентні дослідження".

Поняття патентної чистоти. Перевірка патентної чистоти. Патентний формуляр — необхідний елемент комплексу технічної документації на об'єкт господарської діяльності. Державний стандарт України ДСТУ 3574—97 "Патентний формуляр".

Дослідження ринку наукової і товарної продукції. Сегментація ринку. Оцінка діяльності конкурентів.

##### *План практичних (семінарських) занять*

Порядок виконання патентно-кон'юнктурних досліджень. Особливості складання звіту про виконання патентно-кон'юнктурних досліджень.

Складання переліку конкурентної продукції. Визначення потреби (ємності) ринку. Аналіз ефективності виробництва. Аналіз діяльності конкурентів. Вивчення динаміки патентування об'єктів права інтелектуальної власності. Сегментування споживчого ринку та розробка заходів для просування новачій на ринок без перешкод. Порядок визначення та завоювання вільних ніш товарної продукції, до складу якої входять об'єкти права інтелектуальної власності.

Кількісна оцінка технічного рівня та конкурентоспроможності об'єктів технологій. Види та структура цін. Фактори, що впливають на ринкову ситуацію щодо певної продукції.

Вибір базових зразків для порівняльної оцінки об'єктів права інтелектуальної власності. Здійснення порівняльної оцінки нових об'єктів права інтелектуальної власності з кращими аналогами та базовими об'єктами.

Порядок складання патентного формуляра.

## 4. Авторське право та суміжні права

### 4.1. Об'єкти авторського права

#### *План лекційних занять*

Поняття та основні ознаки об'єкта авторського права.

Види об'єктів авторського права.

### 4.2. Майнові та особисті немайнові права авторів на твори науки, літератури і мистецтва

#### *План лекційних занять*

Ексклюзивна природа і види авторського права.

Автор твору як первинний суб'єкт авторського права. Особисті немайнові права авторів. Виникнення та здійснення авторського права. Авторський договір. Обмеження авторського права.

Майнові права на твори науки, літератури і мистецтва. Успадкування авторського права. Спадкоємці та інші правонаступники авторів творів. Орга-



нізації з управління авторськими правами на колективній основі та їхня діяльність.

Умови та порядок вільного використання творів. Термін дії авторського права. Авторська винагорода за використання творів. Відповідальність контрагентів за порушення умов договору про надання дозволу на використання майнових прав авторів творів.

4.3. Легалізація та охорона суміжних прав (прав виконавців, виробників фонограм та відеограм, організацій мовлення)

*План лекційних занять*

Об'єкти суміжних прав. Виникнення і здійснення суміжних прав. Суб'єкти суміжних прав. Сфери застосування та термін охорони суміжних прав. Передача майнових прав на об'єкти суміжних прав іншим особам. Оформлення набутих суміжних прав. Винагорода суб'єктам суміжних прав.

Договори про надання дозволу на публічне виконання, відтворення та розповсюдження творів.

4.4. Механізм захисту авторських і суміжних прав

*План лекційних занять*

Порядок державної реєстрації творів науки, літератури і мистецтва.

Порядок та способи цивільно-правового захисту авторських і суміжних прав. Адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав. Заходи, спрямовані на запобігання неправомірному використанню творів.

Характерні особливості та види експертизи з питань порушення авторського права і суміжних прав. Необхідність і послідовність проведення експертизи.

Реформування національного законодавства з питань авторського права і суміжних прав з огляду на міжнародні вимоги щодо недопущення виготовлення та розповсюдження контрафактних (піратських) примірників творів, фонограм, відеограм.

4.5. Міжнародне співробітництво у сфері авторського права і суміжних прав

*План лекційних занять*

Міжнародні правові акти з питань авторського права і суміжних прав. Поняття "копірайт". Міжнародні авторсько-правові організації.

*План практичних (семінарських) занять*

Договір між співавторами твору. Укладання договору між авторами службових творів і роботодавцем. Авторський договір. Суттєві умови договорів про надання дозволу на використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

Порядок оформлення та подання заявок на реєстрацію творів науки, літератури і мистецтва. Порядок нарахування та виплати авторської винагороди, винагороди суб'єктам суміжних прав.

## **5. Патентне право**

### **5.1. Об'єкти патентного права**

*План лекційних занять*

Міжнародні правові акти з питань промислової власності.



Винахід як об'єкт правової охорони. Об'єкти винаходів. Критерії охороноздатності винаходів. Депонування штамів мікроорганізмів. Об'єкти, що не визнаються винаходами.

Службові і секретні винаходи.

Поняття та ознаки корисної моделі.

Промисловий зразок як об'єкт правової охорони. Становлення та розвиток національної системи дизайну та ергономіки. Критерії охороноздатності промислових зразків. Художньо-конструкторські рішення, що не визнаються промисловими зразками.

### 5.2. Суб'єкти патентного права

*План лекційних занять*

Автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Спадкоємці та правонаступники авторів.

Служби з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій центральних органів виконавчої влади, установ, організацій і підприємств. Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені). Товариство винахідників і раціоналізаторів.

### 5.3. Оформлення патентних прав

*План лекційних занять*

Порядок складання і подання заявки на об'єкти права інтелектуальної власності та допоміжних матеріалів до неї.

Експертиза заявок на об'єкти права інтелектуальної власності (промислової власності). Нормативні акти, що визначають правила експертизи. Попередня експертиза. Формальна експертиза. Експертиза заявок по суті.

Порядок видачі та аналювання охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності (промислової власності). Патентне мито та збори за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Оформлення прав на винаходи і промислові зразки, створені до запровадження норм патентного законодавства України.

### 5.4. Права авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків

*План лекційних занять*

Право на подання заявки. Право авторства і право на авторське ім'я. Право на винагороду.

5.5. Патент як форма охорони об'єктів винаходів, корисних моделей, промислових зразків

*План лекційних занять*

Суть патентних прав. Зобов'язання власника патента на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Припинення чинності патента.

*План практичних (семінарських) занять*

Техніко-економічна оцінка рівня винаходів та корисних моделей.

Складання реферату винаходу. Складання опису винаходу. Складання формули винаходу. Аналіз суттєвих ознак винаходу. Конструктивні і функціональні особливості пунктів формули патенту на винахід. Оформлення заявок на винаходи. Складові заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Креслення та інші ілюстративні матеріали. Додаткові ма-



теріали. Використання логічних правил доказу у практиці патентної експертизи.

Підготовка вмотивованих відповідей на рішення органу, що здійснює експертизу заявок на об'єкти права інтелектуальної власності. Складання заперечень за заявками на об'єкти права інтелектуальної власності. Оцінка обсягу прав за формулою винаходу.

Порядок сплати патентного мита та зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

## **6. Правова охорона засобів індивідуалізації робіт і послуг**

**6.1. Правова охорона знаків для товарів і послуг, найменувань місць географічного походження товарів**

### *План лекційних занять*

Поняття, ознаки та види знаків для товарів і послуг, найменування місця географічного походження товару. Позначення, що не визнаються знаками для товарів і послуг, найменуванням місця географічного походження товарів. Використання популярних імен і назв як знаків для товарів і послуг (мерчендайзінг). Умови анулювання знаків для товарів і послуг.

Порядок оформлення та передачі прав на використання знаків для товарів і послуг, найменувань місця географічного походження товарів. Припинення чинності свідоцтв на знаки для товарів і послуг, найменування місць географічного походження товарів та порядок продовження їхньої дії. Права на знаки для товарів і послуг, що виникають до подання заявок на них.

### *План практичних (семінарських) занять*

Особливості оформлення заявок на знаки для товарів і послуг, найменування місця географічного походження товару. Рекомендації щодо розробки знака. Зображення позначення, на яке подається заявка на знак для товарів і послуг.

## **6.2. Правова охорона фірмових найменувань**

### *План лекційних занять*

Фірмове оформлення товарів і послуг. Поняття та ознаки фірмового найменування. Суть права на фірмове найменування. Суб'єкти права.

## **7. Правова охорона нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності**

### **7.1. Правовий захист наукових відкриттів**

#### *План лекційних занять*

Поняття та ознаки наукового відкриття. Категорії та пріоритет наукового відкриття. Класифікація наукових відкриттів. Права авторів наукового відкриття. Захист прав авторів на наукові відкриття в Україні та за її межами.

### **7.2. Організація захисту конфіденційної інформації**

#### *План лекційних занять*

Конфіденційна інформація. Визначення і ознаки службової, комерційної таємниць, ноу-хау. Суб'єкти права на службову та комерційну таємницю. Права власників службової та комерційної таємниць, ноу-хау. Виконання і контроль організаційних заходів щодо збереження комерційної таємниці та



додержання умов конфіденційності. Експертиза робіт, підготовлених до розголошення в усній, письмовій або іншій формі щодо наявності інформації, яка становить комерційну таємницю.

### 7.3. Охорона прав на комп'ютерні програми та бази даних

#### *План лекційних занять*

Ліцензійні та авторські договори на ринку програмного забезпечення. Комерційне використання баз даних та особливості захисту майнових прав на них. Охорона баз даних та комп'ютерних програм нормами авторського права. Допустимість передачі роздрукувань баз даних третім особам. Охорона баз даних при укладанні договорів. Визначення і обмеження за законодавством у сфері інформації та інформаційної діяльності.

### 7.4. Топографії інтегральних мікросхем як об'єкт правової охорони

#### *План лекційних занять*

Визначення та ознаки топографії інтегральної мікросхеми.

Суб'єкти права на топографію інтегральної мікросхеми. Права авторів топографій інтегральних мікросхем та інших власників прав на них. Порядок подання і розгляду заявок на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.

7.5. Особливості захисту прав на об'єкти біології та біотехнології за спеціальним законодавством

#### *План лекційних занять*

Стан правового захисту об'єктів біології та біотехнології. Вплив судових прецедентів на розвиток патентного захисту селекційно-генетичних досягнень. Перелік об'єктів біології та біотехнології, що охороняються законодавством. Особливості їхнього правового захисту.

Порядок подачі заявок на селекційні досягнення у тваринництві та апробація цих досягнень.

Оформлення прав на сорти рослин. Критерії охороноздатності сортів рослин. Сортовипробування нових сортів рослин в Україні. Суб'єкти права на об'єкти селекційно-генетичної діяльності у рослинництві. Права авторів сортів рослин та їх правонаступників. Порядок набуття права власності на сорти рослин.

### 7.6. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій

#### *План лекційних занять*

Визначення та ознаки раціоналізаторської пропозиції.

Суб'єкти права у сфері раціоналізаторської діяльності. Права авторів раціоналізаторської пропозиції. Порядок оформлення прав.

#### *План практичних (семінарських) занять*

Визначення переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави або певних наукової, виробничої чи комерційної структур. Діловодство щодо неї. Розробка заходів із захисту службової та комерційної таємниць.

Особливості оформлення прав на програмний продукт.

Порядок підготовки та подання заявки на топографію інтегральної мікросхеми.

Порядок підготовки, подання та розгляду заявок на сорти рослин. Складання опису. Складові заявки на сорт рослин. Додаткові матеріали.



Порядок оформлення раціоналізаторської пропозиції. Розрахунок авторської винагороди за використання раціоналізаторської пропозиції.

## **8. Ліцензування і передача майнових прав на винаходи, селекційні досягнення та інші об'єкти права інтелектуальної власності.**

### **Організаційні форми просування інновацій на споживчий ринок**

#### **8.1. Пошук та виявлення ліцензійних партнерів**

##### *План лекційних занять*

Передача (відчуження) майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Відбір потенційних контрагентів ліцензійних договорів. Оцінка можливостей сторін (ліцензіара і ліцензіата). Критерії визначення рейтингу регіонів для ліцензійних операцій. Оцінка реальних можливостей регіону у ліцензійних операціях на об'єкти права інтелектуальної власності. Виключне право і конкуренція на ринку тотожної наукоємної продукції.

#### **8.2. Рекламування об'єктів ліцензійних операцій**

##### *План лекційних занять*

Форми і методи рекламування об'єктів ліцензійних операцій. Вимоги до реклами об'єктів права інтелектуальної власності та технологічної пропозиції на них.

#### **8.3. Підготовчий етап ліцензування прав**

##### *План лекційних занять*

Підготовка до переговорів. Стратегія і тактика ведення переговорів у практиці ліцензійної торгівлі. Визначення вимог сторін та конкретного предмета ліцензійних операцій. Договір (протокол) про наміри. Забезпечення конфіденційності інформації під час підготовки та проведення переговорів. Контроферта.

#### **8.4. Розробка ліцензійного договору**

##### *План лекційних занять*

Структура договору. Ідентифікація сторін. Мета сторін. Обмеження прав сторін. Діапазон чинності ліцензії. Предмет договору. Суттєві умови ліцензійних договорів. Форс-мажорні обставини. Термін чинності договору. Розгляд спірних питань. Субліцензування. Супутні ліцензії. Примусове ліцензування.

Види ліцензійних договорів та їхні особливості. Особливості опціонного договору. Особливості передачі ноу-хау. Особливості передачі прав на селекційні досягнення. Особливості передачі прав на знаки для товарів і послуг.

8.5. Вартісна оцінка об'єктів права інтелектуальної власності, що є предметом ліцензій

##### *План лекційних занять*

Фактори, що впливають на вартість (ціну) ліцензії. Загальні принципи розрахунку вартості (ціни) об'єктів права інтелектуальної власності у процесі продажу та купівлі ліцензій. Види ліцензійних платежів.

#### **8.6. Міжнародна торгівля ліцензіями**

##### *План лекційних занять*

Суб'єкти (контрагенти) міжнародних комерційних операцій у сфері інтелектуальної власності. Формування світового ринку ліцензій.



Трансфер (передача) технологій. Інжиніринг. Технічна допомога. Промислова кооперація.

Франшиза (франчайзинг). Лізинг (фінансова оренда).

*План практичних (семінарських) занять*

Форма договору (протоколу) про наміри, договору про конфіденційність. Порядок укладання та основні розділи. Порядок реклами об'єктів права інтелектуальної власності.

Порядок розробки проекту ліцензійного договору. Визначення обсягу прав, що надаються за ліцензією та конкретизація предмета ліцензійного договору.

Методики розрахунку вартості (ціни) об'єктів права інтелектуальної власності, які є предметом ліцензійних операцій, разових (паушальних) платежів та періодичних відрахувань (роялті). Визначення оптимальних та мінімальних ліцензійних платежів. Розрахунок частки прибутку ліцензіара та ліцензіата.

## **9. Юридична основа і практика захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності**

9.1. Основні принципи відповідальності за порушення майнових та особистих немайнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності

*План лекційних занять*

Визначення відповідальності у праві інтелектуальної власності. Юридична природа норм про відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. Міра відповідальності та її функції. Умови та підстави відповідальності за порушення права інтелектуальної власності.

Адміністративна, цивільно-правова та кримінально-правова відповідальність за порушення майнових та особистих немайнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності в Україні та за її межами.

Санкції, які може бути застосовано до порушників права інтелектуальної власності згідно із законодавством.

9.2. Оцінка судами майнових та немайнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності

*План лекційних занять*

Суб'єкти права інтелектуальної власності. Права, що виникають до подання заяви на об'єкт права інтелектуальної власності. Права, що надаються охоронним документом на об'єкт права інтелектуальної власності. Встановлення межі чинності охоронних документів.

Встановлення обсягу особистих немайнових авторських прав. Оцінка творчої участі кожного із співавторів у створенні об'єкта права інтелектуальної власності. Визначення правомочності договору між співавторами, договору між авторами об'єкта права інтелектуальної власності та роботодавцем.

Право на захист авторських прав та терміни позовної давності. Порушення позову. Критерії порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Пропозиція до продажу (оферта), можливі порушення майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності при укладанні договорів. Недобро-



совісна конкуренція. Несанкціоноване використання об'єктів права інтелектуальної власності, виробництво та розповсюдження контрафактної (піратської) продукції. Порядок визначення моральних і матеріальних втрат внаслідок порушення прав, засвідчених охоронним документом на об'єкти права інтелектуальної власності. Порядок визначення розміру відшкодування за заподіяні збитки. Моральна шкода.

Методи і прийоми, що використовуються при розв'язанні конфліктних ситуацій у сфері інтелектуальної власності.

Спори про порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Спори про недійсність охоронного документа (патенту). Судовий порядок розв'язання спорів. Розгляд спорів в адміністративному порядку. Третейський суд. Арбітраж.

*План практичних (семінарських) занять*

Структура договорів між співавторами та між автором (авторами) і роботодавцем.

Визначення порушень особистих немайнових авторських прав і виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Складання позовних заяв і касаційних скарг з питань порушення авторських і патентних прав.

Юридична експертиза цивільно-правових документів на об'єкти права інтелектуальної власності.

**10. Економічні основи інтелектуальної власності**

10.1. Державна політика щодо створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності

*План лекційних занять*

Ринкова та соціальна орієнтація інноваційної діяльності. Податкове, митне та фінансово-кредитне стимулювання інноваційної діяльності. Правове регулювання економічних відносин стосовно службових винаходів. Правове регулювання виплати авторської винагороди.

Антимонопольне законодавство. Основні напрями здійснення інтелектуальних інвестицій.

Організаційні форми сприяння процесам реалізації об'єктів права інтелектуальної власності. Прогнозування інноваційної активності, верифікація прогнозу та визначення пріоритетності основних інноваційних напрямів. Контингентування експортно-імпортних товарних операцій. Система методів непрямого стимулювання інновацій.

Організаційні структури державної системи управління та економічного захисту права інтелектуальної власності.

Механізми управління інтелектуальними інформаційними ресурсами та принципи їх комерціалізації.

10.2. Методичні основи інноваційного маркетингу. Інноваційне підприємство

*План лекційних занять*

Суть і види інноваційного маркетингу. Головні принципи інноваційного маркетингу. Завдання та функції інноваційного маркетингу.



Економічні гарантії збереження права власності на інтелектуальний продукт у сфері інноваційної діяльності. Інтелектуальна власність як об'єкт підприємництва.

Форми організації робіт з реалізації інноваційних рішень. Безприбуткові інноваційні структури. Інноваційні інкубатори, технопарки, технополіси, регіони науки і технологій. Венчурні підприємства. Джойнт венчур. Малі та середні науково-виробничі структури у сфері ризикового інноваційного бізнесу. Стимулювання ризикового інноваційного бізнесу.

*План практичних (семінарських) занять*

Обґрунтування податкових, митних та фінансово-кредитних пільг, спрямованих на стимулювання творчості та використання новацій.

Розробка механізмів управління інтелектуальними інформаційними ресурсами та принципів їх комерціалізації.

Розробка статутів малих та середніх підприємств у сфері ризикового інноваційного бізнесу. Обґрунтування форм організації робіт з реалізації інноваційних рішень.

10.3. Методологічні принципи і економіко-правова природа оцінки права інтелектуальної власності

*План лекційних занять*

Суть нематеріальних активів (НМА). Структура НМА. Характеристика видів об'єктів НМА та обґрунтування необхідності їх оцінки при реформуванні господарських структур. Об'єкти права інтелектуальної власності як складова НМА. Критерії та основні види вартісної оцінки об'єктів права інтелектуальної власності. Методи вартісної оцінки та способи ціноутворення на об'єкти права інтелектуальної власності. Класифікація прав, що впливають з права інтелектуальної власності як основного компонента НМА. Класифікація основних фондів. Аудит (перевірка) прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Попередня та фактична вартість об'єктів права інтелектуальної власності. Порядок визначення справедливої ринкової ціни об'єктів права інтелектуальної власності. Експертна оцінка реальної ціни об'єктів права інтелектуальної власності. Основні підходи до вартісної оцінки об'єктів права інтелектуальної власності.

Сучасний стан і перспективи розвитку державної системи оцінки об'єктів права інтелектуальної власності в Україні. Методологія і економіко-правова природа оцінки об'єктів права інтелектуальної власності. Економічний ефект від застосування вартісної оцінки об'єктів права інтелектуальної власності і її види. Фактори, що характеризують об'єкти права інтелектуальної власності за ступенем ринкової орієнтації. Економіко-правові форми інтелектуальної власності.

Ціноутворення на об'єкти права інтелектуальної власності в практиці міжнародного технологічного обміну (трансферу технологій). Оцінка новацій з урахуванням ступенів ризику впровадження. Міжнародні стандарти вартісної оцінки об'єктів права інтелектуальної власності у складі НМА.



*План практичних (семінарських) занять*

Експертна оцінка реальної ціни об'єктів права інтелектуальної власності. Основні підходи до їхньої вартісної оцінки. Розрахунок попередньої, фактичної та справедливої ринкової ціни об'єктів права інтелектуальної власності. Основні види та критерії вартісної оцінки об'єктів права інтелектуальної власності. Розрахунок економічного ефекту від застосування об'єктів права інтелектуальної власності. Порядок визначення факторів, що характеризують об'єкти права інтелектуальної власності за ступенем ринкової орієнтації.

**10.4. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з НМА**

*План лекційних занять*

Типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік об'єктів права інтелектуальної власності: документальне оформлення, оприходування, нарахування зносу (амортизації) цих об'єктів. Податок на додану вартість за операціями з об'єктами права інтелектуальної власності. Інвентаризація об'єктів права інтелектуальної власності, основні документи з обліку їх вибування. Переоцінка об'єктів права інтелектуальної власності.

Нормативно-законодавчі акти, що визначають порядок первинного та бухгалтерського обліку об'єктів права інтелектуальної власності. Міжнародний досвід та напрями вдосконалення обліку і вартісної оцінки об'єктів права інтелектуальної власності.

*План практичних (семінарських) занять*

Калькуляція собівартості об'єктів права інтелектуальної власності.

Типові форми первинного обліку об'єктів промислової власності. Форми бухгалтерського обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі НМА. Порядок складання та оформлення.

Алгоритм робіт при оцінці прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Зміст і структура висновків про вартісну оцінку об'єктів права інтелектуальної власності. Особливості оформлення результатів оцінки.

**11. Варіативна підготовка**

**11.1. Міжнародні організації і угоди у сфері інтелектуальної власності**  
Законодавство з питань інтелектуальної власності провідних країн світу

*План лекційних занять*

Основні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності та їх вплив на патентно-правову ситуацію у світі. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Діяльність ВОІВ з гармонізації патентного законодавства країн світу. Стандарти ВОІВ. Патентні закони провідних країн світу (національний характер та національні особливості законодавства).

Порядок закордонного патентування об'єктів права інтелектуальної власності. Вибір системи патентування. Договір про патентну кооперацію (РСТ). Євразійська конвенція.

Міжнародне співробітництво України у сфері інтелектуальної власності. Регіональні договори з питань інтелектуальної власності.

Розвиток та становлення правової охорони сортів рослин. Конвенція UPOV. Закони з охорони прав на сорти рослин провідних країн світу.



### 11.2. Міжнародні торгові аспекти права інтелектуальної власності

#### *План лекційних занять*

Правовий захист інтелектуальної власності в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Світова організація торгівлі (СОТ): гармонізація міжнародних торгових аспектів у сфері інтелектуальної власності. Міжнародний досвід боротьби з піратством у сфері інтелектуальної власності. Захист інтелектуальної власності в рамках Угоди з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS).

11.3. Міжнародна підготовка фахівців з питань інтелектуальної власності

#### *План лекційних занять*

Міжнародний навчальний центр з промислової власності. Програма підготовки фахівців. Відділення центру.

11.4. Професійно орієнтована іноземна мова у сфері інтелектуальної власності

#### *План практичних занять*

Спеціальні терміни у сфері інтелектуальної власності. Переклад оригіналів патентних документів. Робота із загальнодоступними патентними базами даних у системі Internet.

11.5. Екологічні основи винахідництва

#### *План лекційних занять*

Відповідальність винахідників і селекціонерів за збереження навколишнього середовища. Основні аспекти інноваційної та винахідницької діяльності з вирішення екологічних завдань.

## **ЦІКАВО ЗНАТИ**

### **ЧИ МОЖНА НАПИТИСЯ З ВИХЛОПНОЇ ТРУБИ?**

Боездатність війська певною мірою залежить від своєчасного забезпечення боеприпасами та провіантом, зокрема, питною водою. Співробітник компанії Qinetiq Мел Скотт розробив пристрій, який дасть змогу солдатам вгамувати спрагу з вихлопних труб своїх джипів, тягачів і танків.

Під час згоряння дизельного палива виділяється  $\text{CO}_2$  і непридатна для пиття вода. Пристрій Мела Скотта у вигляді спеціального холодильника, розміщеного навколо вихлопної труби, здатен конденсувати воду як з газових викидів дизеля, так і з повітря. 4,5 літра брудного водяного конденсату, отриманого в результаті дослідів з 5,1 літра солярки, було проціджено через фільтр з активованого вугілля. Вода стала прозорою, але її кислотність рН становила 4,5. За словами винахідника, необхідно провести ще низку дослідів, аби довести кислотність та якість отриманого продукту до рівня стандартів питної води.

Представники фірми Qinetiq вважають, що їхня розробка буде корисною не лише для збройних сил, а й для добродійних організацій, які надають допомогу населенню в посушливих районах.

*За матеріалами журналу New Scientist.*



## Рецензія

на монографію П.Крайнева

### ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА: УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОЮ ВЛАСНІСТЮ

(Монографія). — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — 448 с.

У монографії комплексно досліджено економічні, правові та організаційні проблеми системи управління промисловою власністю в Україні, сформовано напрямки її розвитку на макро- і мікрорівнях.

Чимало підприємств, маючи у своєму розпорядженні і користуванні різні об'єкти інтелектуальної власності, не завжди можуть кваліфіковано розібратися в сутності нематеріальних активів, визначити їхнє місце в стратегії підприємницької діяльності, усвідомити необхідність вартісної оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності, доцільність патентування винаходів в іноземних державах тощо. У цьому сенсі монографія П. Крайнева написана на актуальну тему і своєчасно.

У дослідженні з новітніх позицій уточнено сутнісний зміст низки категорій, які стосуються інтелектуальної власності, та їх взаємозв'язок. Простежено шлях просування об'єктів промислової власності на ринок інтелектуального капіталу. Розглянуто правові та економічні аспекти щодо управління патентно-ліцензійною роботою в підприємницькій діяльності.

Автором показано, що необхідною передумовою розв'язання наявних проблем є створення в Україні цілісної системи управління промисловою власністю. Обґрунтування методологічних підходів до створення такої системи має полегшити реформування економіки з метою її адаптації до ринкових принципів функціонування.

Автор упевнений, що необхідно ще створити ефективну систему управління промисловою власністю, яка змогла б активно підтримувати національну економіку, засновану на знаннях, і була здатною оперативно приймати обґрунтовані рішення, а також адекватно реагувати на зміни в навколишньому середовищі.

Викладений матеріал супроводжується великою кількістю рисунків і таблиць, наданих до тексту, дефініціями юридичних термінів, що полегшує його сприйняття.

Проведене дослідження є лише першою спробою, покликаною прискорити процес удосконалення правових та економічних аспектів управління промисловою власністю як складової системи регулювання і управління інтелектуальною власністю в Україні. Над цими проблемами вже тепер працюють фахівці Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

Видання розраховано на управлінців і керівників нового покоління, буде корисним менеджерам, економістам, юристам, підприємцям, а також може бути використаним викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник із спеціальності "Інтелектуальна власність".

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



## Рецензія

на колективне видання

### ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

/ За заг. ред. О.Д. Святоцького. — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — 1176 с.

Зростання ролі і значення інтелектуальної діяльності в соціально-економічному розвитку суспільства зумовлює розв'язання проблем правового забезпечення інтелектуальної діяльності. Для надійного і ефективного правового забезпечення створено і постійно вдосконалюється відповідний правовий механізм, спроможний належним чином забезпечити правову охорону інтелектуальної власності.

Інтелектуальна діяльність в Україні, як і в цілому світі, перебуває в постійній динаміці, а це потребує приведення чинного законодавства у відповідність до її зростання, створення єдиної цілісної системи, здатної забезпечити необхідний рівень інтелектуальної діяльності, що є особливо актуальним для України, яка володіє значним науково-технічним та інтелектуальним потенціалом.

Сьогодні в країні створено власну нормативно-правову базу у сфері інтелектуальної власності, яка постійно вдосконалюється, модернізується. Зокрема, значним кроком у цьому процесі стало прийняття нового Цивільного кодексу України. Неодноразово вже висловлювалися думки і щодо доцільності створення універсального законодавчого акта (зведеного, кодифікованого) про інтелектуальну власність України. Його наявність дала б змогу уникнути колізій, неузгодженостей, прогалин, властивих сучасному законодавству країни про інтелектуальну власність, розширити коло суспільних відносин, які стосуються результатів інтелектуальної діяльності, що не мають поки що правової охорони.

Укладачі, готуючи представлене видання, ставили за мету системно подати нормативно-правові акти щодо інтелектуальної власності, охопити повністю чинне законодавство України. Якість видання ще істотно підвищилася завдяки наявності окремого розділу, в якому наведено міжнародні конвенції, угоди та договори у сфері інтелектуальної власності.

Цінність та практичну значущість видання зможуть оцінити як фахівці у сфері інтелектуальної власності, у тому числі її правової охорони, так і безпосередньо автори і розробники об'єктів інтелектуальної власності, а також підприємці. Не меншу зацікавленість повинні виявити й наукові та викладацькі кола, які спеціалізуються або цікавляться проблемами цієї сфери. Корисним буде це видання і для студентів вищих навчальних закладів, які дістають освіту або підвищують свій кваліфікаційний рівень у царині юриспруденції, економіки, управління тощо.

**О. Орлюк,**

*заступник директора з наукової роботи  
НДІ інтелектуальної власності*



## ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО СПОРІВ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З НАБРАННЯМ ЧИННОСТІ ЦИВІЛЬНИМ І ГОСПОДАРСЬКИМ КОДЕКСАМИ УКРАЇНИ

У зв'язку з набранням чинності з 1-го січня 2004 року Цивільним і Господарським кодексами України вважаємо за потрібне звернути увагу на деякі питання щодо застосування господарськими судами законодавства при розгляді справ, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності.

1. Положення Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України у розгляді справ указаної категорії повинні застосовуватися з урахуванням правил, викладених у цих кодексах.

1.1 Відповідно до пункту 4 Прикінцевих і Перехідних положень Цивільного кодексу України, цей Кодекс застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності.

Стосовно цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

1.2 Відповідно до пункту 4 розділу IX Прикінцевих положень Господарського кодексу України, цей Кодекс застосовується до господарських відносин, що виникли після набрання чинності його положеннями, згідно з цим розділом.

До господарських відносин, що виникли до набрання чинності відповідними положеннями Господарського кодексу України, вказані положення застосовуються стосовно тих прав і обов'язків, які продовжують існувати або виникли після на-

брання чинності цими положеннями.

2. Відповідно до частини 2 статті 154 Господарського кодексу України, до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

У Цивільному кодексі України положення про право інтелектуальної власності викладено в Книзі четвертій "Право інтелектуальної власності".

Згідно з частиною 2 статті 9 Цивільного кодексу України, законом може бути передбачено особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання.

У Господарському кодексі України особливості регулювання майнових відносин у господарській діяльності стосовно використання прав інтелектуальної власності викладено у Главі 16 "Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності".

Таким чином, захист прав інтелектуальної власності здійснюється у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

3. Відповідно до Статті 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.



Згідно з частиною 1 статті 10 Цивільного кодексу України, чинний міжнародний договір, що регулює цивільні відносини, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. А, відповідно до частини 2 цієї статті, якщо в чинному міжнародному договорі України, укладеному в установленому законом порядку, мають місце інші правила, ніж установлені відповідним актом цивільного законодавства, то застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Враховуючи викладені вимоги Конституції України і Цивільного кодексу України, господарські суди повинні застосовувати міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Перелік таких договорів наведено в інформаційному листі Вищого господарського суду України від 8 жовтня 2003 року за № 01-8/1199 “Про нормативно-правові акти, які регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності”.

4. Відповідно до статті 422 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності виникає (набувається) на підставах, встановлених цим Кодексом, іншим законом або договором. Отже, судам при розв'язанні спорів слід застосовувати також правила законів із сфери інтелектуальної власності, до яких належать закони України: “Про авторське право і суміжні права”; “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм”; “Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом

дисків для лазерних систем зчитування”; “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”; “Про охорону прав на промислові зразки”; “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”; “Про охорону прав на сорти рослин”; “Про племінне діло у тваринництві”; “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”. Крім того, окремі правила про права інтелектуальної власності містяться також в інших законах, наприклад, у частині 4 Статті 15 Закону України “Про науково-технічну інформацію”, у Статті 5 Закону України “Про лікувальні засоби” тощо.

5. Застосовуючи закони про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності, судам слід враховувати зміну термінології щодо окремих об'єктів інтелектуальної власності. Так, знаки для товарів і послуг Цивільним кодексом України (стаття 420, Глава 44) і Господарським кодексом України (статті 155, 157-158) визначено як торговельні марки (знаки для товарів і послуг), а фірмове найменування як комерційне (фірмове) найменування (стаття 420, Глава 43 Цивільного кодексу України; статті 155, 159 Господарського кодексу України).

6. У зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України, якими врегульовано питання про право інтелектуальної власності та комерційне найменування, з 1-го січня 2004-го року в Україні не застосовується Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927-го року.

Інформаційний лист Вищого  
Господарського суду України  
№ 05-3/31 (2004 рік)



---

### **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., Орлюк О.П.,  
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., Крупко П.М., Крупчан О.Д.,  
Кубів С.І., Мельниченко О.І., Москаленко В.С., Нежиборець В.І., 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. Тимірязівська, 66/3  
Тел/факс: 294-99-82

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

---

Комп'ютерна верстка — С. Петренко  
Коректор — А. Куниця

Здано до набору 02.03.04. Підписано до друку 02.04.04 Формат 70x108/16.  
Папір офсетний. Офсетний друк.  
Зам. 4-189

---

Надруковано з оригінал-макета в Концерні "Видавничий Дім "Ін Юре"  
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21

---