

# ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ<sup>®</sup> КАПІТАЛ



Науково-практичний журнал

4 (18) ' 2004

Журнал засновано у лютому 2002 року

УДК 347.(77+78)

## Зміст

### Захист прав

- Б. Прахов** Юридична відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції ..... 3
- Д. Огієнко** Правове регулювання захисту комерційної таємниці ..... 7

### Авторське право

- Н. Мироненко** Проблеми захисту авторського права ..... 16

### Судова експертиза

- О. Дорошенко** Роль судової експертизи в системі захисту прав інтелектуальної власності ..... 23

### Патентне право

- О. Пічкур** Проблемні питання охорони прав на сорти рослин та захисту прав селекціонерів ..... 27

### Договірне право

- В. Крижна** Види договорів у сфері інтелектуальної власності ..... 36

## **Дискусії та обговорення**

Обговорення проекту Закону України  
"Про державне регулювання діяльності  
у сфері трансферу технологій" ..... 43

Обговорення проекту Кодексу України  
про інтелектуальну власність ..... 46

## **До відома**

Нові видання з питань інтелектуальної  
власності ..... 49

---

## **ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!**

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

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

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

**З глибокою повагою  
редакційна колегія**



## ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

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

Фактичною підставою юридичної відповідальності, без чого вона не настає, є склад правопорушення. Як і склад будь-якого правопорушення, склад порушення законодавства про захист економічної конкуренції становить: *об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону.*

Об'єктом порушення законодавства про захист економічної конкуренції є суспільні відносини у сфері конкуренції на товарному ринку.

До структури об'єкта порушень законодавства про захист економічної конкуренції належать відносини між:

- окремими суб'єктами господарювання (реальними і потенційними конкурентами);
- суб'єктами господарювання і державою в особі уповноважених органів;
- суб'єктами господарювання і споживачами.

**Об'єктивна сторона правопорушення** — це зовнішній прояв протиправного діяння. Об'єктивна сторона складів порушень законодавства про захист економічної конкуренції охоплює 20 видів протиправних вчинків, указаних у Ст. 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року

№ 2210-III [1] (надалі — Закон). Такий перелік має вичерпний характер. Ці протиправні вчинки об'єднує та обставина, що, пов'язані або з економічною діяльністю суб'єктів господарювання, або з керівною діяльністю органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарчого управління і контролю, вони зазіхають на конкурентні відносини.

Окрім цього, необхідно підкреслити, що покаранню підлягають не будь-які прояви монополістичних дій та обмеження конкуренції, а лише вчинені вказаними в Законі способами.

Перелік способів здійснення порушень законодавства про захист економічної конкуренції наведено в Законі і містить у собі чималу кількість їх різновидів. Достатньо зазначити, що вказуються 8 способів антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання; 7 — зловживань монополієм (домінантним) становищем на ринку; 8 способів антиконкурентних узгоджених дій органів влади, органів місцевого самоврядування та адміністративно-господарчого управління і контролю. У Законі (Ст. 9) визначаються “узгоджені дії” сто-



## ЗАХИСТ ПРАВ

совно прав інтелектуальної власності.

Здебільшого порушення законодавства про захист економічної конкуренції чиняться у формі протиправних дій — зловмисного невиконання обов'язку, законної вимоги, а також порушення заборони. До того ж, при цьому порушується спеціальний обов'язок, закріплений у п. 4 Ст. 4 Закону: органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарчого управління і контролю зобов'язані сприяти Антимонопольному комітету України щодо здійснення його повноважень у сфері підтримки і захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму, контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Суспільна шкідливість порушення законодавства про захист економічної конкуренції полягає у завданні шкоди чи створенні загрози заподіяння шкоди особі, суспільству або державі.

Щодо деяких видів правопорушень Закон називає реальні чи потенційні шкідливі наслідки в легальних визначеннях цих порушень. Так, у п. 1 Ст. 6 Закону визначено шкідливі наслідки антиконкурентних узгоджених дій як недопущення усунення чи обмеження конкуренції. Такі самі наслідки вказано і в п. 1 Ст. 13 Закону.

У Законі не визначено такі поняття, як *“недопущення, усунення, обмеження, чи спотворення конкуренції”*. Навряд чи було б доцільно подавати легальне визначення цих понять, оскільки на різних ринках і за умови швидкісних перманентних змін стану справ у економіці немож-

ливо означити однакові і спільні риси, які б характеризували ці шкідливі для конкуренції наслідки.

Створенням перешкод конкурентній економіці слід вважати такі дії:

- по-перше, економічні, адміністративні та інші перепони, які встановлюються органами державної влади або місцевого самоврядування, адміністративно-господарчого управління і контролю на порушення антимонопольного законодавства;
- по-друге, перепони, створювані суб'єктами господарювання в результаті порушень антимонопольного законодавства, а не правомірного здійснення їхньої господарської діяльності на певному ринку.

Особи, яким завдано збитків порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, можуть звернутися до суду, господарського суду із заявою про їх відшкодування. Збитки, завдані порушенням Закону (Ст. 50, п.п. 1, 2, 5, 10, 12, 18 і 19), відшкодовуються особою, яка здійснила порушення, в подвійному розмірі.

Метою сучасної конкурентної політики є вдосконалення конкурентного середовища і створення ефективної соціально-орієнтованої економіки. Досягнення цієї мети залежить від рівня правосуддя у сфері конкуренції та ефективної взаємодії системи органів Антимонопольного комітету і господарських судів України.

Значення судової практики як інструменту конкурентної політики і бази для подальшого розвитку конкурентного законодавства за останні два роки неабияк зросло. Матеріали



судової практики, яка керується Ст. 42 Конституції України, було враховано при опрацюванні Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Антимонопольний комітет України” від 13 липня 2000 р. [2], а також Закону України “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 р., інших нормативно-правових актів (Антимонопольний комітет України затвердив “Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України”).

За галузевою належністю юридична відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (антимонопольного законодавства) розподіляється на господарсько-правову, цивільно-правову, адміністративну і кримінальну.

Неабияке значення мають заходи господарсько-правової відповідальності, серед яких найпоширенішими є *штрафи*, що їх накладають органи Антимонопольного Комітету України.

У Законі України “Про захист економічної конкуренції” імперативно встановлено максимальні розміри штрафів. Стаття 52 Закону передбачає стягнення штрафу в розмірі *до 10 % доходу (виторгу) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передує року, в якому накладається штраф.*

За наявності одержаного прибутку понад 10 % указанного доходу (виторгу) штраф накладається в розмірі, що не перевищує *потрійного розміру незаконно одержаного прибутку*. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчисленим через процедуру оцінювання.

За деякі порушення передбачаються штрафи в розмірі до 5 % або до 1 % доходу (виторгу) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Рішення щодо накладання штрафів у розмірах понад одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються винятково Антимонопольним комітетом України на засіданнях його адміністративної колегії.

Відмінність господарсько-правового штрафу за Ст. 52 Закону від адміністративного штрафу полягає в тому, що останній застосовується до винного за вчинення адміністративної провини, тоді як штраф за Ст. 52 застосовується без врахування і оцінки провини правопорушника.

Згідно з ч.ч. 3 і 5 Ст. 56 Закону, особа, на котру накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його в 30-денний термін після одержання рішення про накладення штрафу. За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня в розмірі 1,5 % від суми штрафу. Однак, новими положеннями, введеними в Закон, передбачається таке:

- розмір пені не може перевищувати розмір штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України;
- нарахування пені припиняється з дня ухвалення судом, господарським судом рішення про стягнення відповідного штрафу;
- перелік обставин, за яких нарахування пені призупиняється, — на час розгляду, перевірки або перегляду судом, господарсь-



## ЗАХИСТ ПРАВ

ким судом справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету про накладення штрафу.

За заявкою особи, на яку накладено штраф, органи Антимонопольного комітету своїм рішенням мають

право відстрочити або розстрочити сплату накладеного ними штрафу.

У разі несплати штрафу в терміни, передбачені рішенням, і пені органи Антимонопольного комітету стягують штраф і пеню в судовому порядку. ♦

### Література:

1. Закон України "Про захист економічної конкуренції" № 2210-III від 11.01.2001 // *Голос України*. — 27.02.2001. — № 37.
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" № 1907-III від 13.07.2000 // *Голос України*. — 01.09.2000.

### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

## АЗІЙСЬКІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З "ПІРАТСТВОМ"

Комп'ютерне "піратство" в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, за свідченням американського Альянсу виробників ділового програмного забезпечення, 2003 року зросло до максимального рівня за останні шість років.

Аби подолати таку ситуацію, керівництво окремих країн зазначеного регіону вдаються до різноманітних заходів.

Так, у Малайзії, з одного боку, здійснювалися спроби жорсткого контролю цін на комп'ютерні, музичні та відеодиски, аби зробити їх так само доступними для споживачів, як і "піратська" продукція (вартість легального диска перевищує вартість "піратського" у понад три рази). З іншого, — керівництво країни на початку літа цього року ініціювало загальнонаціональну кампанію відмови від використання фізичними і юридичними особами "піратського" програмного забезпечення.

Ця кампанія умовно складається з двох етапів. На першому користувачі протягом тижня мають змогу добровільно відмовитися від використання нелегального програмного забезпечення, замінивши його на легальне. На другому — спецслужби почнуть здійснювати рейди до національних корпорацій, підприємств, приватних володінь і застосовуватимуть жорсткі каральні санкції. У рамках цієї кампанії керівництво країни запровадило грошове заохочення інформаторів, розмір якого може сягати 7,4 тис. доларів США, — саме таку суму повинна сплатити особа, визнана винною у використанні "піратської" продукції.

*За матеріалами Reuters, РБК та Australian IT*



## ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

**Дмитро Огієнко,**  
*адвокат, аудитор, юрисконсульт-патентознавець ПФ  
"Барс" (м. Харків).*

### Вступ

Розпочну цю статтю дещо нетрадиційно — з питання: "А чому комерційна таємниця потребує правової охорони?" Багатьом людям знайомий історичний приклад — салат "Олів'є", секрет справжнього рецепту якого так і не було розкрито. Менш знайомим, але більш сучасним є приклад існування секрету печей Харківського хлібозаводу №3, збудованих після Великої Вітчизняної війни німецькими військовополоненими пічниками, де й досі випікають найякісніший у всьому колишньому СРСР подовий житній хліб. Знову ж таки, незважаючи на велику кількість спроб створити подібні печі, цей секрет не розкрито, і такий хліб більше ніде не випікають. І ці випадки не є поодинокими.

Як бачимо, хоча ці секрети не було захищено патентним правом, вони залишилися секретами. І дійсно, особливістю патентування, тобто отримання для свого об'єкта промислової власності спеціального правового захисту через патент, є розкриття інформації про об'єкт патентування. А це може лише спростити задачу недобросовісному конкурентові. Наприклад, перші радянські тепловози серій "ДА" та

"ДБ" були повністю скопійованими з американських запатентованих прототипів.

Відтак можна дійти, скажу наперед, хибного висновку, що комерційна таємниця не потребує правового захисту. Тобто, таємниця — вона тому й таємниця. Навіщо її охороняти? Але ж чому тоді в економіці існує такий термін, як "промислове шпигунство"? Чому питання охорони секретів бізнесу присвячено навіть не окремі наукові публікації та монографії, а цілі спеціалізовані видання (наприклад, журнал "Бізнес і безпека")? Чому існує поняття недобросовісної конкуренції?

Становлення та розвиток такої неординарної галузі права, як право інтелектуальної власності, довели, що охорони потребують не лише речі матеріального світу, але й нематеріальні об'єкти — об'єкти права інтелектуальної власності, які набули властивостей товару і можуть бути використаними в економічному обігу. Традиційної охорони речовим правом (тобто охорони абсолютних прав власника) такі об'єкти, звісно, не могли отримати, хоча певні спроби щодо цього з'являються в юридичній літературі.



## ЗАХИСТ ПРАВ

Але зобов'язальне право на цей час повністю дає раду щодо функцій забезпечення правової охорони таких об'єктів.

Отже, якщо комерційна таємниця може бути товаром, то держава повинна забезпечити правову охорону прав та інтересів власників такого товару, створивши відповідну систему законодавчих актів.

Проблема правового регулювання захисту комерційної таємниці повсякчас турбувала юристів усіх часів і країн. Враховуючи, що ця проблема виникла, мабуть, ще за часів появи перших товарно-грошових відносин між людьми (тобто, набагато раніше, аніж сам інститут права інтелектуальної власності), вона не є новою, і можна впевнено сказати — у цілому світі існує усталений порядок правового захисту комерційної таємниці як об'єкта саме приватного права. Тут важливо зацентрувати на відмінності цього об'єкта права від державної таємниці, правовий режим якої встановлюється нормами права публічного.

Але, попри усталеність цього інституту у світовій правовій науці та достатню відпрацьованість правових механізмів, завжди існують питання щодо встановлення меж певних імперативів, в тому числі правильного формування норм права кримінального і адміністративного, особливо в частині визначення родового та безпосереднього об'єкта злочину і адміністративного правопорушення.

Таким чином, цю роботу буде обмежено аналізом самого поняття комерційної таємниці та аналізом чин-

них в законодавстві України засобів правового захисту, в тому числі порівняно з відповідними засобами в найближчій до нас як за своєю системою права, так і за менталітетом нації державі — Російській Федерації.

### 1. Поняття комерційної таємниці

#### 1.1. Дефініції чинного законодавства України

У новітній історії України законодавчо було визначено поняття комерційної таємниці та комерційної таємниці підприємства.

Так, до 1 січня 2004р. комерційна таємниця підприємства визначалася так:

*“Під комерційною таємницею підприємства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.*

*Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються керівником підприємства. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються Кабінетом Міністрів України.*

*Відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю підприємства, і порядок охорони таких відомостей встановлюються законодавчими актами України”. (ВР УРСР, Закон “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991, № 887-ХІІ)\*.*

\* При написанні роботи використано тексти нормативно-правових актів України в редакції на 01.06.2004 р., що містяться в електронній системі комплексного інформаційного забезпечення “ЛІГА”.



З 1 січня 2004р. законодавче визначення терміна "Комерційна таємниця" дано одразу в двох нормативних актах — Цивільному кодексі України 2003 р. і Господарському кодексі України.

Так, відповідно до Господарського кодексу України комерційна таємниця це:

*"Відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону".* (Господарський кодекс України від 16.01.2003, № 436-IV).

Як бачимо, це визначення практично не змінилося порівняно з тим, що існувало раніше. Але Цивільний кодекс України зовсім по-новому визначає термін "Комерційна таємниця":

*"Це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка заочно контролює цю інформацію.*

*Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до зако-*

*ну не можуть бути віднесені до комерційної таємниці".* (Цивільний кодекс України від 16.01.2003, № 435-IV).

Це визначення комерційної таємниці є більш детальним і визначає деякі нюанси, які в подальшому дають змогу належними чином захистити цей об'єкт інтелектуальної власності. Звернімо увагу, що попереднє визначення Господарського кодексу України допускає досить широке його тлумачення. Наприклад, шкоди суб'єкту можуть завдати розголошені відомості про певні недоліки виробництва або про сумнівні фінансові операції, і зважаючи на логіку закону, такі відомості теж мають отримати правову охорону. А це вже є зловживання правом.

Цивільний кодекс не допускає такого розширеного тлумачення, оскільки чітко визначає такі критерії стосовно об'єкта, що претендує на правову охорону як комерційна таємниця:

1. секретність інформації;
2. комерційна цінність;
3. забезпечення адекватних заходів охорони.

Відтак попередній приклад втрачає свій сенс, бо негативні відомості (порушення технологій, незаконні фінансові оборудки тощо) не мають комерційної цінності для їхнього власника, позаяк внаслідок їх протиправності не можуть бути предметом легального економічного обігу.

Отож, наведене дозволяє стверджувати, що особа, яка довела відповідність об'єкта зазначеним критеріям комерційної таємниці, може претендувати на її захист як такої. Натомість, застосування попереднього визначення, а відповідно, і



визначення Господарського кодексу України, яке, на перший погляд, є менш категоричним, ускладнює захист комерційної таємниці її власником. (Аби не ускладнювати термінологію, скористаємося саме цим усім відомим і зрозумілим терміном — власник). Наприклад, у разі, якщо особа, яка порушила право власника на комерційну таємницю, висуне як заперечення проти власника такої комерційної таємниці твердження, що розголошення її не відбулося, і шкоди не було завдано, власникові буде вельми складно, а може, й зовсім неможливо це заперечити. А потім все буде, як у справі пана Лазаренка, який розбагатів за рахунок недосконалого законодавства України тих часів, коли він був при владі. Ну що ж, якщо норми моралі не беруться до уваги, то досконала за юридичною технікою норма закону аж ніяк не завадить.

До речі, юридичну конструкцію визначення комерційної таємниці, наведеного в Цивільному кодексі України, було реципіювано з тексту Ч. 2 ст. 139 Цивільного кодексу Російської Федерації, яка визначає комерційну таємницю так:

*"Інформація становить службову або комерційну таємницю у разі, якщо інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості її третім особам, до неї немає вільного доступу на законних підставах, і власник такої інформації здійснює заходи щодо охорони її конфіденційності".*

Як на мене, вказане визначення комерційної таємниці, хоч і є схожим з аналогічною дефініцією українського кодексу, але є більш чітким, а тому має більшу практичну користь.

### **1.2. Вирішення дефініційних колізій**

У попередньому розділі було наведено два чинних у Кодексах України визначення поняття "Комерційна таємниця". Як бачимо, два однакових за юридичною силою документи містять різні дефініції. Незважаючи на те, що в юридичній літературі існують думки, буцімто Господарський кодекс є спеціальним стосовно Цивільного кодексу України, і у разі їх колізії необхідно застосовувати принцип *Legis speciale derogat legi generali*, з цим не можна погодитись. Бо сам Господарський кодекс містить колізійну норму — Ст. 4, згідно з якою його дія не поширюється на майнові та особисті немайнові відносини, які регулюються Цивільним кодексом України. Вважаю, що колізійну норму може бути застосовано і до норм-дефініцій. Таким чином, у практичній діяльності варто застосовувати саме норму Цивільного кодексу України, яка все ж є більш практично придатною у порівнянні з нормою Господарського кодексу України.

Але колізія норм також зачіпає і питання, що виникають при застосуванні підзаконних актів, які не відповідають ані положенням Цивільного кодексу України, ані положенням Господарського кодексу України, а саме:

1. Постанова КМ України від 9 серпня 1993 р., № 611 "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці", видана відповідно до частини другої Статті 30 Закону України "Про підприємства в Україні", який з 01.01.2004 р. втратив чинність. Враховуючи, що



нормою Господарського кодексу України передбачено встановлення переліку відомостей, що не містять комерційної таємниці, винятково законом, цю Постанову можна вважати нечинною за загальними правилами, встановленими Ст. Ст. 8 та 19 Конституції України;

2. Наказ ГоловкиРУ "Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні" від 03.10.1997 р., № 121, який визначає комерційну таємницю так:

*"Склад і обсяг відомостей, що визначені керівником підприємства відповідно до ч. 1 Ст. 30 Закону України "Про підприємства в Україні" та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.93 р., № 611 "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці."*

*Не є комерційною таємницею установчі документи, документи, що дозволяють займатися господарською діяльністю, інформація за всіма встановленими формами державної звітності, дані, потрібні для обчислення й сплати податків (інших обов'язкових платежів), та документи про їх сплату й платоспроможність підприємства, установи, організації тощо".*

Як було вже сказано, застосовуючи загальні правила, цей наказ також варто і доцільно вважати нечинним, тим паче, враховуючи те, що ГоловкиРУ вочевидь перевищило коло своїх повноважень, долучивши до переліку документів, які не становлять комерційної таємниці, документи про платоспроможність підприємства (тобто, всю (!) фінансову документацію підприємства).

### **1.3. Інші визначення комерційної таємниці та їх співвідношення з офіційними дефініціями**

З огляду на те, що комерційна таємниця — це особливий різновид об'єктів інтелектуальної власності, що за своїм фізичним змістом є інформацією (і це визнано на міжнародному рівні), законодавство будь-якої країни передбачає відмежування її від інших видів відомостей, які мають зберігатися в таємниці, і які воно визначає нормами публічного права — імперативами. До таких видів інформації зачисляють державну таємницю, таємницю слідства, адвокатську таємницю, таємницю усиновлення, таємницю заповіту, медичну таємницю, таємницю сповіді тощо. Комерційна таємниця відрізняється від зазначених видів таємниць тим, що відомості, які її становлять, повинні належати до комерційної діяльності суб'єкта підприємництва і мати при цьому комерційну цінність [2, С. 125].

Поряд з терміном "Комерційна таємниця" в підприємницькій практиці широко використовуються такі терміни, як — "ноу-хау", "секрети виробництва", "торговельні секрети", "ділові секрети", "конфіденційна інформація".

Але, як слушно зазначає А.П. Сергеев [3, С. 679], *"хоча кожен з названих термінів має належний лише йому відтінок і застосовується зазвичай у досить певній ситуації, всі вони визначають по суті одне й те саме поняття, яке в Цивільному кодексі Російської Федерації дістало найменування "службової та комерційної таємниці"*.



## ЗАХИСТ ПРАВ

До речі, відомий російський цивіліст В.А. Дозорцев вважав такий термін не зовсім вдалим і рекомендував використовувати термін "секрет промислу", обґрунтовуючи його тим, що він найбільш об'єктивно відображає об'єкт права інтелектуальної власності, який ним визначається [4, С. 238]. Якщо звернутися до зарубіжного законодавства, то ми можемо побачити, що в багатьох країнах цей термін визначено, як "Trade secrets" або "Торговельні секрети", а це також вельми приблизно визначає суть означеного ним явища.

Таким чином, важливим є питання не назви явища, що претендує на правову охорону як комерційна таємниця, а його відповідність встановленим законом критеріям, які було наведено вище, і як їх визначає В.А. Дозорцев — **незагальновідомість, незагальнодоступність та обігроздатність**. [4, С. 244].

Хоча, як зазначає А.П. Сергєєв [3, С. 680] з метою запобігання непорозумінням, наприклад, бездумному підходу суддів до оцінки термінології, використовуваної у контрактах, краще спеціально обумовити в договорі, що під відповідним терміном мається на увазі, або прямо послатися на легальне визначення комерційної таємниці.

### 2. Способи захисту права на комерційну таємницю

Захист прав на комерційну таємницю охоплює собою систему заходів, спрямованих на відновлення порушених інтересів власника права, а також механізм їх реалізації. Поняття **захист прав** не слід сплутувати з поняттям **охорона прав**,

яке зазвичай трактується більш широко, оскільки включає будь-які заходи, спрямовані на забезпечення інтересів власника. До сфери, що розглядається охороною, але не захистом права на комерційну таємницю, мають належати такі заходи, як, наприклад, страхування ризику розкриття конфіденційності відомостей, що становлять комерційну таємницю, наявність зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці в трудових договорах та контрактах, забезпечення спеціальних технічних засобів тощо.

Необхідність у засобах захисту виникає тоді, коли право порушено, або існує реальна загроза його порушення. У зв'язку з цим на власника покладається обов'язок не лише довести, що інформація відповідає всім названим критеріям охороноспроможності, але й те, що конкретна особа отримала доступ до неї із застосуванням незаконних способів. В іншому разі право власника комерційної таємниці захисту не підлягає.

Захист права на комерційну таємницю може здійснюватися у двох формах.

**Самозахист** — це можливість самостійної нейтралізації та виведення з ладу технічних засобів, незаконно встановлених третіми особами на території чи в приміщеннях, які займає власник комерційної таємниці, застосування оперативних заходів з дезінформації осіб, що незаконно збирають інформацію, з метою запобігання можливій шкоді від розголошення такої інформації. У порядку самозахисту можуть застосовуватись і заходи дисциплінарної відповідальності до працівників, з



якими укладено відповідні трудові договори.

**Юрисдикційна форма** — полягає у зверненні за захистом до компетентних державних органів.

У межах юрисдикційної форми правознавці виділяють три форми захисту порушеного права: **цивільно-правова (загальна), адміністративно-правова та кримінально-правова**.

**Цивільно-правова (загальна) форма** здійснюється зверненням до суду. Враховуючи, що за суб'єктивним складом учасниками відносин з питання захисту комерційної таємниці є суб'єкти підприємницької діяльності, такі справи підсудні, здебільшого, господарським судам. Як правило, до суду варто звертатись у разі порушення права на комерційну таємницю одним з контрагентів договору, з питань прямо передбачених договором. Але право на звернення до суду не обмежується договором. Варто лише звернути увагу на одну з найважливіших функцій цивільного права — компенсаційно-регулятивну. Тобто, навіть якщо предмета спору прямо не передбачено договором, але він стосується прав або інтересів сторін, вони можуть вирішувати цей спір в суді. Стаття 16 Цивільного кодексу України зазначає право на звернення, а також способи цивільно-правового захисту порушених прав:

1. кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу;
2. способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:
  - 1) визнання права;
  - 2) визнання правочину недій-

сним;

- 3) припинення дії, яка порушує право;
- 4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
- 5) примусове виконання обов'язку в натурі;
- 6) зміна правовідношення;
- 7) припинення правовідношення;
- 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
- 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- 10) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, встановленим договором або законом.

Таким чином, особа має право захищати в суді не лише порушене право, але й порушений інтерес, що певним чином розширює рамки судового захисту права на комерційну таємницю.

**Адміністративно-правова форма**, яку ще називають спеціальною, застосовується у випадках, прямо передбачених законом України. А саме: Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Варто навести повний текст Глави 4 цього Закону:

**Стаття 16. Неправомірне збирання комерційної таємниці**

*Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законо-*



## ЗАХИСТ ПРАВ

давства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарючому суб'єкту (підприємцю).

### **Стаття 17. Розголошення комерційної таємниці**

Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарючому суб'єкту (підприємцю).

### **Стаття 18. Схилення до розголошення комерційної таємниці**

Схиленням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків відомості, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарючому суб'єкту (підприємцю).

### **Стаття 19. Неправомірне використання комерційної таємниці**

Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

Відповідно до Глави 5 цього Закону, захист порушеного права у наве-

дених вище випадках здійснюють органи Антимонопольного комітету України шляхом притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі до 3 % виторгу від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. А в разі, якщо обчислення виторгу суб'єкта господарювання є неможливим, або виторг відсутній, штрафи, зазначені у частині першій Статті 19, накладаються у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративне провадження з цих справ, як уже було зазначено, здійснюють органи Антимонопольного комітету України за заявою особи, яка вимагає захисту свого права на комерційну таємницю. Суб'єктом адміністративної відповідальності в цьому випадку може бути тільки суб'єкт підприємницької діяльності.

У разі, якщо порушення права на комерційну таємницю здійснюється способом, який може становити суспільну небезпеку, застосовується **кримінально-правова форма** захисту права на комерційну таємницю.

Порушення справи у цьому разі не потребує обов'язкового звернення особи, права якої порушено, і здійснюється в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України.

Кримінальну відповідальність у сфері охорони права на комерційну таємницю пов'язано, як правило, із заподіянням потерпілому значної матеріальної шкоди внаслідок порушення такого права, і вона настає у



випадках, прямо передбачених Кримінальним кодексом України.

**Стаття 231. Незаконне збирання з метою розголошення або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю**

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, — караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

**Стаття 232. Розголошення комерційної таємниці**

Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності,

— карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

#### Висновок

У цій роботі проведено аналіз терміна "Комерційна таємниця", визначено критерії її охороноспроможності, що є досить важливим для подальшого грамотного ведення справ стосовно захисту права на комерційну таємницю і правильного вибору форми правового захисту.

Проведено оглядовий аналіз наявних тепер в Україні форм та засобів правового захисту права на комерційну таємницю.

Як видно з проведеного аналізу, чинне законодавство України, навіть попри певні наявні колізії, дає можливість в необхідному обсязі та належним чином забезпечити правовий захист права на комерційну таємницю. ♦

#### Література:

1. Основи інтелектуальної власності, Київ, Ін Юре, 1999. — 600 с.
2. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. "Ваша интеллектуальная собственность", Санкт-Петербург, Питер, 2001. — 416 с.
3. Сергеев А. П. "Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации", Москва, ТК Велби, 2004. — 752 с.
4. Дозорцев В. А. "Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации", Москва, Статут, 2003. — 415 с.
5. Полный сборник Кодексов Российской Федерации, Москва, Эксмо, 2003. — 992 с.



## ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

**Наталя Мироненко,**  
*доктор юридичних наук*

Як відомо, захищеність права передбачає адекватну відповідальність правопорушника. Успішне вирішення питання про захист авторського права як складової права інтелектуальної власності можливо лише за наявності ефективних: законодавства; судової системи і професійно підготовлених суддів; державної системи виявлення правопорушень у царині інтелектуальної власності, їх припинення та притягнення винних до відповідальності. Останню умову пов'язано з необхідністю підготовки співробітників правоохоронних органів, здатних професійно працювати у сфері інтелектуальної власності.

Процедура захисту авторського права розпочинається з вибору способу захисту. Саме від останнього залежить склад юридичних фактів, що підлягають доведенню в процесі розгляду справи.

Стаття 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" [1] містить не вичерпний перелік способів захисту порушених авторського права і суміжних прав. Більш категоричною є Ст. 432 ЦК України [2], оскільки способи захисту, перелічені в ній, мають, з одного боку, вичерпний характер, а з іншого боку, згідно з цією Статтею, на

об'єкти інтелектуальної власності поширюються всі загальноприйняті способи захисту, передбачені Ст. 16 ЦК України, хоча і не завжди є можливість їх застосувати.

Деякі зі способів захисту потребують більш детального розгляду.

Визнання права як способу захисту авторського права може однаково стосуватися як особистих немайнових прав автора і виконавця, так і майнових. Визнання права може супроводжуватися оприлюдненням існування певної правомочності, в тому числі й за рахунок порушника (пп. "є" п. 2 Ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

Такий захисний захід, як припинення дії, яка становить правопорушення, може застосовуватися практично повсякчас. Прикладом застосування цього способу захисту можуть бути заборони продажу примірників твору, додрукування накладу, пропозиції до продажу примірників об'єктів авторського права і суміжних прав.

Найпоширенішими і найдійовішими способами захисту авторського права є відшкодування збитків, стягнення незаконно одержаного доходу та виплата компенсації. За допомоги цих способів захисту задо-



вольняється майновий інтерес правовласника. У разі вибору способом захисту прав відшкодування збитків на власника авторського права покладається тягар доведення факту наявності збитків, їхнього розміру, а також того, що збитки дійсно було завдано діями порушника. За законодавством України, під збитками маються на увазі витрати, здійсненні особою, право якої порушено, втрата або пошкодження майна, а також недоодержані доходи, що їх правовласник міг би мати, якби його право не було порушено. До розміру збитків, завданих особі, право якої порушено, може бути долучено і витрати на юридичну допомогу щодо захисту авторських і суміжних прав, а також судові видатки.

У сфері авторського права збитки зазвичай виявляються у вигляді втраченої вигоди, тобто тієї суми, яку правовласник міг одержати, якби порушник уклав з ним договір і використав охоронюваний об'єкт авторського права з відповідною винагородою.

Як свідчить практика, при розгляді справ існує певна складність у застосуванні цього способу захисту, якщо правовласник не уклав договорів для використання спірного об'єкта чи аналогічних об'єктів. У цьому разі ступінь судового розсуду є великою, оскільки ціна як обов'язкова умова договору становить інформацію, що має режим комерційної таємниці, окрім того, ціна одного й того самого об'єкта захисту авторським правом на ринку інтелектуальної власності може мати різну вартість. Аби уникнути можливого порушення майнових інтересів як правовласника, так і порушника, постала необхідність роз-

робити методичку оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі й об'єктів авторського права. Таку оцінку мали б здійснювати судові експерти, а не оцінювачі інтелектуальної власності, оскільки у такому разі висновки судового експерта є доказами, допустимими в суді.

При розгляді цієї категорії справ як згаяна вигода найчастіше розглядається незаконно одержаний прибуток, який складається з: вартості незаконно відтворених примірників творів (у разі незаконного відтворення); вартості незаконно розповсюджених творів і вартості ліцензій на їх розповсюдження; доходів, одержаних порушником внаслідок порушення авторських прав. При цьому правовласник повинен довести не лише розмір завданих збитків, але і сам факт порушення авторського права, що являє собою доволі складну процедуру через особливості збору та фіксації доказів порушення авторського права.

З огляду на це більш поширеним способом захисту є стягнення з порушника незаконно одержаного доходу, розмір якого визначається з допомогою відповідних розрахунків.

Аж до самого 1-го січня 2004 року ця норма мала дуже важливе значення, бо істотно зміцнювала правове становище власників виключних (ексклюзивних) авторських прав у разі їх порушення. З 1-го січня 2004 року набрав чинності новий Цивільний Кодекс України, який містить загальну норму, передбачену п. 3 Ст. 22, яка фактично "поглинула" норму ч. 2 п. 2 Ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права". ЦК України передбачає, що у разі, коли особа, котра порушила право, одержала внас-



## АВТОРСЬКЕ ПРАВО

лідок цього доходи, особа, права котрої порушено, має право вимагати відшкодування разом з іншими збитками втраченої вигоди в розмірі, не меншій, ніж такі доходи. Ця норма поставила правовласника у вигідніше становище, ніж відповідна норма Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Так, відповідно до ЦК України, суб’єкт авторського права може вимагати від порушника виплатити йому незаконно одержані доходи, не відмовляючись при цьому від відшкодування реальної завданої шкоди.

Компенсації підлягає і заподіяна моральна шкода. Форма і розмір компенсації за моральну шкоду визначаються судом незалежно від розміру і форми відшкодування майнових збитків за загальними правилами компенсації моральної шкоди, встановленими Ст. 23 ЦК України. Водночас, згідно з частиною 3 вказаної Статті, при визначенні розміру відшкодування моральної шкоди мають враховуватися “вимоги розумності й справедливості”. Знову — проблема судового розсуду в процесі правозастосування, і знову виникає загроза порушення майнових інтересів сторін в охоронних правовідносинах. Уникати таких ситуацій не лише у сфері авторського права, але і при розв’язанні інших проблем правозастосування можна було б, спираючись на результати науково-методологічних і методичних розробок стосовно певних понять. Потребу у створенні такої теорії постійно підтверджує правозастосовна практика, зокрема, найбільш наочна її частина — рішення Конституційного Суду України з питань тлумачення Конституції України та законів України. Створення такої теорії постало б відповіддю

вчених-юристів на недосконалість законодавства, яке подеколи, як і в цьому разі, прямо залежить від результатів наукових досліджень і практично пов’язується з відсутністю науково обґрунтованих пропозицій щодо правового регулювання тих чи інших суспільних відносин. З іншого боку, існує ситуація, яка об’єктивно потребує свого врегулювання, а через те, що теорія “мовчить”, практика старається заповнити прогалину відповідно до свого розуміння проблеми.

Підпункт “з” п. 1 Ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права” передбачає можливість правовласника вимагати застосування й інших засобів захисту, визначених законодавством. Цю норму слід розуміти найперше як відсилання до Ст. 16 ЦК України, у якій міститься перелік різноманітних способів захисту громадянських прав, які не передбачено Ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, але за бажання правовласника мають застосовуватися при захисті авторського права. Серед них: визнання оборудки недійсною; примусове виконання зобов’язання в натурі; припинення дії, що порушує право, визнання незаконними рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органу АРК чи органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб; відновлення стану, який існував до порушення. Усі перелічені способи захисту можуть застосовуватися при захисті авторського права, хоч і не завжди однаковим чином. Так, відновлення попереднього стану, що мав місце до порушення, як один із способів захисту авторського права може втілюватися в проставлення на примірних



ках твору імен його творців, у знищення примірників твору. Проте застосування цього способу захисту буде дійовим лише в тому разі, якщо незаконно виготовлені примірники твору не було розповсюджено, а весь наклад перебував ще у видавництві. У протилежному разі застосування цього способу буде неефективним — коли, скажімо, в наявності є лише частина накладу.

Згідно ч. 2 п. 2 Ст. 16 ЦК України, перелік способів захисту порушених прав не є вичерпним, оскільки надає можливість суду захистити цивільне, в тому числі й авторське, право іншим способом, передбаченим законом. Якщо цю частину Ст. 16 ЦК України екстраполювати на відносини в царині авторського права, то її слід розуміти як відсилання до відповідної статті Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

Водночас законодавець допускає можливість захистити цивільне право способом, передбаченим не тільки законом, але й договором (ч. 2 п. 2 Ст. 16). З огляду на це виникає запитання — як слід розуміти це положення закону?

Договір як локальний правовий акт і як інструмент цивільного права покликано регулювати відносини сторін з огляду на їхній юридичний паритет, що прямо впливає з п. 1 Ст. 1 ЦК України. Суб'єкти авторського права, регулюючи свої відносини через договір, можуть передбачити в ньому і способи захисту своїх прав у разі їх порушення, відповідно до положень закону. У такому разі способи захисту, передбачені у договорі, слід розглядати як правове обмеження сторін, ними ж і встановлене. Таке обмеження буде чинним за наявності юридичного факту

правопорушення і подання позову до суду за захистом порушеного права. Суть цього правового обмеження, добровільно встановленого за обопільною згодою сторін, полягає в тому, що при розгляді спору сторони вже зв'язані передчасно вибраним ними способом захисту і не мають права змінити його в суді.

Можна припустити ще й іншу ситуацію, коли сторони визначають у договорі спосіб захисту у разі порушення права, не передбачений у законі. Чи можна розглядати цей пункт договору як такий, що не суперечить закону? Гадаємо, що відповідь має бути негативною за такими підставами. По-перше, будь-який спосіб захисту сполучається із застосуванням державного примусу, а останній ґрунтується на правовій нерівності сторін, що суперечить природі цивільного договору. По-друге, будь-який спосіб захисту конкретизується в цивільно-правових санкціях, які є суттю громадянської відповідальності, а згідно з пп. 22 Ст. 92 Конституції України, цивільно-правова відповідальність, як й інші види юридичної відповідальності, може встановлюватися винятково законами України. По-третє, у разі порушення права починає діяти механізм державного примусу, який передбачає реалізацію юрисдикційних повноважень органів державної влади. При цьому, відповідно до ч. 2 Ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах, у межах повноважень і способом, передбаченим Конституцією України і законом України.

Отже, частину 2 п. 2 Ст. 16 ЦК України в частині договірно-правового регулювання способів захисту



## АВТОРСЬКЕ ПРАВО

громадянських, у тому числі й авторських, прав слід розуміти не як можливість суб'єктів авторського права передбачити на свій розсуд нові, не визначені в законі способи захисту, а як конкретизацію способів захисту, передбачених у законі, стосовно умов конкретного договору, правовідносин та учасників.

У справах про порушення авторських прав предметом доведення, тобто фактами, що мають матеріально-правове значення, є: належність авторських прав позивачеві; юридичні факти, згідно з якими авторське право поширюється на твір, що є об'єктом спору; факт порушення авторського права, розмір доходів неправомірно одержаних порушником; мета порушення авторських прав.

Доведення в судовому засіданні цих фактів дає правовласнику право вимагати вживання заходів щодо захисту авторського права, передбачених законом або договором. Доведення юридичних фактів, що становлять предмет доведення, у деяких випадках не супроводжується особливими труднощами, а подеколи, навпаки, поєднується зі складним процесом збирання та фіксації доказів, через те, що у царині авторського права їх дуже легко і просто знищити (приміром, вивезти зі складу додатковий наклад, не передбачений договором).

Так, належність авторських прав позивачу може виявлятися з таких фактів: створення твору, коли позивач — фізична особа і, відповідно, автор твору; створення твору працівником позивача при виконанні службових обов'язків або завдання; перехід авторських прав за спадком; передача авторських прав за догово-

ром. Засобами доведення можуть бути: судово-авторознавча, судово-літературознавча, судово-мистецтвознавча, криміналістична (почерк і підпис на належність автору) експертизи; допит свідків, які можуть підтвердити створення твору позивачем; дослідження письмових доказів (свідчення про реєстрацію твору; виписки з відповідного державного реєстру; документів про участь у виставках, конкурсах тощо); огляд речових доказів (оригінал твору із зазначенням авторства, робочі рукописи, попередня робота позивача, трудові договори з працівником — автором твору, службові завдання, бухгалтерські документи, що підтверджують виплату працівникові авторської винагороди).

Складнішим є процес доведення, наприклад, юридичних фактів, на підтвердження того, що авторське право поширюється на спірні відносини. Переважно це пов'язано з недосконалістю законодавства України і з фіксацією доказів за участі зарубіжного елементу. Склад юридичних фактів, що підтверджують поширення авторського права на спірні відносини, визначає Ст. 3 Закону України "Про авторське право і суміжні права". Серед них першорядне значення має факт оприлюднення твору на території України. Водночас, законодавство України, яке встановлює умови поширення авторського права на відповідні об'єкти, вирішує це питання неоднозначно. Так, Закон України "Про авторське право і суміжні права" вживає термін "оприлюднення" і з цим фактом пов'язує визначення об'єктів, що підпадають під захист режиму авторського права. Натомість ЦК України цей термін не застосовує, фактично підміняючи його



іншим — “опублікування”, тоді як ці два поняття не є тотожними.

Право на оприлюднення — це право автора вирішувати, чи буде він знайомити широкий загал зі своїм твором (і в якій формі), чи збереже його в таємниці, не виводячи зі сфери приватної. Складовою права на оприлюднення є повноваження автора інформувати громадськість про основний зміст твору або знайомити її з його описом. Це право залежить від волевиявлення автора, позаяк лише він визначає, коли його твір є завершеним, і виявляє бажання довести його до відома громадськості. До оприлюднення право автора вносити до твору зміни на свій розсуд нічим не обмежується. Як правильно зазначалося, автору належить право відмовитися від оприлюднення твору з подальшим відшкодуванням завданих збитків користувачу, в тому числі і втраченої вигоди, так само як і право вилучити примірники твору за умови цілковитої виплати їхньої вартості [3].

Право на оприлюднення не обмежується якоюсь однією формою використання твору. Право оприлюднити твір означає також право знайомити з твором, право доводити твір до відома загалу, право публікувати його або право давати дозвіл на його вихід у світ.

Не можна розглядати як оприлюднення ознайомлення приватним чином третіх осіб з невипущеним у світ твором, у колі родичів чи друзів автора або ж ознайомлення з ним потенційних користувачів з метою укладання контракту на використання твору; те саме стосується читання або декламації твору під час репетицій.

Оприлюднення передбачає згоду автора і присутність публіки — пев-

ного числа невідомих осіб, що дає змогу розглядати твір як такий, що вийшов з приватної сфери автора.

Оприлюднення твору є тим юридичним фактом, з яким пов'язується реалізація майнових прав автора, що виникають у нього під час створення твору. Більше того, використовувати творіння автора можна тільки після оприлюднення за згоди автора.

Зважаючи на міжнародні акти і практику, найпоширенішими способами оприлюднення твору є: опублікування (випуск у світ) твору; публічний показ; публічне виконання; передача в ефір.

У п. 1 Ст. 442 ЦК України законодавець не лише підмінив термін “оприлюднення” терміном “опублікування”, але й усі способи оприлюднення обмежив фактично способами опублікування, при цьому в числі останніх вказав такий спосіб, як “видання”. Водночас годі виявити різницю між “опублікуванням” і “виданням” (слова — синоніми). Викладені положення Ст. 442 ЦК України прямо суперечать п. 3.3 Бернської конвенції. Так, під “випущеними у світ” творами маються на увазі твори, видані за згоди їхніх авторів, незалежно від способів виготовлення примірників.

У законодавстві України терміни “опублікування” і “випуск у світ” використовуються як синоніми і означають випуск за згоди автора в обіг примірників твору, фонограм у кількості, достатній (з огляду на характер твору) для задоволення потреб публіки.

Знову постає проблема тлумачення. У цьому разі доцільно скористатися досвідом Франції. Кількість примірників за французьким правом вважається недостатнім, якщо



## АВТОРСЬКЕ ПРАВО

впродовж трьох місяців автор не зможе задовольнити двох запитів на поставку примірників твору. Окрім цього, можна вимагати від суду призначення судово-економічної експертизи для з'ясування питання щодо достатності чи недостатності кількості примірників для задоволення розумних потреб суспільства.

Розглядом викладених у цій статті питань проблема захисту авторського права аж ніяк не вичерпується, що увиразнює накопичена (значна) судова практика та неоднозначність розуміння норм законодавства у сфері авторського права. ♦

### Література:

1. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Закон України “Про авторське право і суміжні права” № 2627-III. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 43. — Ст. 214.
3. Клейменова С.М. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.ю.н. — К., 2004. — С. 4.

### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

## ПАТЕНТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

При реєстрації доменів третього рівня надається web-адреса типу *www.as.office.com* та відповідний до неї e-mail — *as@office.com*. Хоча ця схема присвоєння інтернет-адрес добре відома і давно використовується багатьма інтернет-провайдерами та реєстраторами, але ніхто з них не зробив спроби оформити на неї патент.

Цією ситуацією скористалися два американці *Трой Джавахер* і *Френк Вейєр* отримавши 30 грудня 2003 року на свою компанію “*Nizza Group*” патент, в якому патентне відомство США визнає їх винахідниками зазначеної схеми.

Тепер, користуючись наданими виключними правами, *Трой Джавахер* і *Френк Вейєр* подали до суду позов проти двох найбільших американських реєстраторів “*Network Solutions*” та “*Register.com*” щодо відшкодування завданих збитків. За словами *Френка Вейєра*, юриста-практика в царині авторського права і одного із засновників “*Nizza Group*”, єдина мета судових позовів — змусити вказані компанії купити відповідну ліцензію.

Цього року заповзятлива парочка подала до патентного відомства США ще кілька заявок, які стосуються інтернет-технологій, і сподівається отримати за ними відповідні патенти. На їхню думку, отримані патенти викличуть зацікавленість у багатьох “китів” ринку.

*За матеріалами журналу “Секрет фірми”*



## РОЛЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Олександр Дорошенко,**  
*керівник Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності*

Як відомо, законодавством України передбачено достатню кількість способів захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Цивільний, Господарський, Кримінальний кодекси, спеціальні закони надають власнику прав широкий вибір засобів для припинення порушень та відшкодування заподіяних ними збитків. І, як показує практика, правовласники дедалі частіше намагаються використувувати надані їм можливості, застосовуючи юрисдикційну форму захисту прав як основну та найбільш дієву.

Кількість цивільних та господарських справ, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, становить нині десятки, а кількість кримінальних справ, порушених за Статтями 176, 177 та 229 КК [1], торік сягнула рекордного рівня — 374.

Здавалося б, можна потирати руки, констатуючи: система захисту прав працює. Але, мабуть, не лише кількістю порушених справ визначається ефективність її роботи. Адже для правовласника сам по собі факт порушення справи не є жаданим результатом: насамперед він зацікавлений у припиненні порушення прав, недопущенні рецидивів та відшкодуванні збитків.

Із 76 кримінальних справ, порушених торік за Статтями 177 та 229 КК (промислова власність), на сьогоднішній день прийнято рішення судом.

Розгляд цивільних та кримінальних справ судами загальної юрисдикції триває по кілька років. І навіть господарські суди, які слід вважати найбільш кваліфікованими у розгляді справ щодо об'єктів інтелектуальної власності, здебільшого виявляються не в змозі ухвалити обґрунтоване рішення без залучення фахівців, що мають спеціальні знання, — судових експертів.

Найбільш складними у цьому сенсі є справи, що стосуються об'єктів промислової власності, зокрема, — винаходів, промислових зразків, товарних знаків (торговельних марок).

Порядок призначення судової експертизи визначається Статтями 57 — 61 ЦПК [2], Статтями 75, 196 та 310 КПК [3], Статтею 41 ГПК [4] та Законом України "Про судову експертизу" [5].

Судово-експертна діяльність у сфері інтелектуальної власності як окремий вид судових експертиз має недовгу історію: перших експертів було атестовано лише в лютому 2002 року. На тепер в інших видах експертиз уже давно склалися наукові та методологічні основи проведення досліджень; існувала маса нормативних та керівних документів, практичних рекомендацій, які визначають порядок призначення та



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

проведення експертиз фактично крок за кроком. Тепер настала черга створення такого базису і для проведення досліджень щодо об'єктів інтелектуальної власності.

2002 року Міністерством юстиції України введено 9 судово-експертних спеціальностей (13.1 — 13.9), за якими присвоюється кваліфікація судовим експертам у сфері інтелектуальної власності. Спеціальності диференційовано за об'єктами інтелектуальної власності, правова охорона яких здійснюється згідно з відповідними спеціальними законами.

2003 року додатково введено спеціальність 13.10: "Дослідження, пов'язані з використанням об'єктів інтелектуальної власності у рекламі".

Слід зазначити, що за всіма процесуальними кодексами висновок експерта не є обов'язковим для суду, але специфіка справ з інтелектуальної власності є такою, що на практиці більшість цих висновків лягає в основу судових рішень, тобто поряд з традиційними доказами роль та значення експертних висновків невіддільно зростає.

Відомо, що на сьогодні судово-експертними установами видається два види висновків, процесуальна цінність яких абсолютно різна. Це власне висновок експертизи та висновок спеціаліста (спеціального дослідження). І лише одним процесуальним кодексом, а саме — Кримінально-процесуальним, спеціаліста визнано процесуальною фігурою, а його висновок, відповідно, — джерелом доказів. Значення ж такого висновку в цивільному та господарському процесі не встановлено відповідними нормами. Тим не менше, висновок спеціального дослідження може відіграти важливу роль у вирішенні спорів: адже замовлення такого дослідження, за умови вико-

нання його кваліфікованим експертом, може допомогти у визначенні стратегії поведінки сторони у майбутньому процесі. У цьому разі спеціаліст (експерт) має можливість брати участь у формулюванні питань для дослідження, що є визначальним моментом при проведенні експертиз.

### Приклад

*1) Чи належать товари, для яких використовуються позначення А та Б, до одного класу МКТП? Експерт може відповісти: ні, не належать, і цього може вистачити для того, щоб суд встановив відсутність порушення.*

Але для об'єктивного вирішення питання мало б звучати інакше:

*2) чи є ці товари однорідними? І експерт може довести однорідність товарів, навіть якщо вони належать до різних класів.*

Як не дивно, на сьогодні можливості судової експертизи щодо об'єктів інтелектуальної власності найефективніше використовують не суди, а співробітники Міністерства внутрішніх справ. Тут уже склалася певна система провадження справ, що стосуються порушень у цій сфері. Працює вона так.

Як правило, на етапі дізнання експертній установі замовляється спеціальне дослідження. Участь спеціаліста, як і експерта, при проведенні слідчих дій передбачено Кримінально-процесуальним кодексом, і його висновок стає однією з підстав для порушення кримінальної справи. Далі, на етапі досудового слідства, слідчий призначає судову експертизу з тими самими або іншими питаннями і використовує висновок експерта при підготовці обвинувального висновку. Таким чином, у наступному етапі провадження — судовому слідстві — у справі фігурують щонайменше два



документи, складені фахівцями, що мають спеціальні знання, які полегшують роботу суддів при розгляді справи. Утім, досить часто суд призначає додаткову експертизу для вирішення питань, що виникають безпосередньо у процесі судового розгляду.

Така схема виглядає доволі ефективною і має лише один суттєвий недолік: суди загальної юрисдикції, які розглядають кримінальні справи, не мають достатнього досвіду розгляду справ, пов'язаних з правом інтелектуальної власності. При цьому особа, чий права порушено, як правило, виступає в суді як цивільний позивач і має відповідно обмежені, порівняно із захистом, права. Державне ж обвинувачення, зновутаки з причин некомпетентності його представників, здебільшого навіть не бере помітної участі в дебатах.

У таких випадках дієвим засобом для встановлення істини є, звісно ж, допит експерта в суді. Мені доводилося брати участь у процесах, в яких захисник, не дуже орієнтований у праві інтелектуальної власності, але маючи серйозний досвід прокурорської діяльності і відповідний стиль поведінки, за півгодини просто "декласував" представника цивільного позивача при повному мовчанні обвинувачення. При цьому суд було заведено далеко вбік від суті справи, а обвинувачений, який протягом року виготовив та реалізував на 1200000 грн. підробленої продукції, заслуговував, щонайменше, звання Героя України. На щастя, в результаті чотиригодинного допиту експерта суд розібрався в справі.

Специфіка кримінального процесу є такою, що зазвичай виключає необхідність призначення повторних експертиз. Зовсім інша ситуація виникає при розгляді господарських справ. Принцип змагальності сторін

у процесі, можливість подання сторонами нескінченної низки відгуків та заперечень на експертний висновок призводять до аномальних явищ: кількість експертиз за однією справою може бути необмеженою. Наприклад, у справі щодо товарного знака "Лотос" їх було проведено шість. І навіть існування в господарських судах спеціалізованих колегій з розгляду справ щодо об'єктів інтелектуальної власності не зумовлює прискорення рішень. Зрозуміло, що суду важко розібратися, який же з трьох-чотирьох "повних та обґрунтованих" експертних висновків, скажімо, щодо порушення прав на винахід є об'єктивним. Здебільшого вирішальним у таких випадках може бути висновок комісійної експертизи, але, на мою думку, у цьому разі суду слід заслуговувати експертів безпосередньо в судовому засіданні. Саме тут є можливість перевірити кваліфікацію та об'єктивність експертів.

Слід зазначити, що в експертів різних установ на сьогодні вже визначився певний стиль проведення досліджень та написання висновків. Деякі експерти, прагнучи надати своєму висновку більшої ваги (в буквальному розумінні) видають "на-гора" по 40-50 сторінок тексту, який здебільшого не має для вирішення справи жодного значення. А тим часом, моя особиста практика доводить, що при допиті експерта в суді йому доводиться відповідати за кожне слово висновку, у тому числі й за "воду".

Нагадаю, що в господарському процесі експерт є єдиним учасником процесу, який несе кримінальну відповідальність за свідомо неправдивий висновок, і ставитися до цього потрібно дуже серйозно.

Кілька слів стосовно кваліфікації. Я вже зазначав у своїх виступах



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

і публікаціях, що з-понад 50-ти атестованих судових експертів у сфері інтелектуальної власності реально практикують лише 10-12, прізвища яких добре відомі в судах та в правоохоронних органах. Саме між цими експертами й "гуляють", як правило, справи, за якими признається по кілька експертиз. Найдивовижніше, що висновки цих експертиз, здебільшого, — протилежні за змістом, і змагальність сторін у судовому процесі плавно переходять у змагання експертів.

Виникає запитання: а чи є необхідність у такій кількості експертів, більшість яких протягом двох років самостійно не підготували жодного висновку? Вважаю, Міністерству юстиції не завадило б проаналізувати діяльність кожного з атестованих експертів у цій сфері і провести їх переатестацію, але не формальну, як це часто буває, а детальну та об'єктивну. Адже перші хвили атестацій експертів накопилися за дещо ажіотажних обставин, коли кожна з експертних установ "гнала" за кількістю експертів, а не за якістю їхньої підготовки. При цьому "хорошим тоном" вважалось атестування кожного з експертів одночасно за всіма спеціальностями, що призвело взагалі до смішних наслідків: юристи за фахом стали спеціалістами з

експертизи винаходів та топографії інтегральних мікросхем, а дипломовані інженери — з авторського і суміжних прав. Фахівцями з товарних знаків стали всі.

На жаль, учасником цих "перегонів" став і наш інститут, але, сподіваюся, найближчим часом ми виправимо ситуацію.

Існують досить жорсткі вимоги до атестації патентних повірених: крім відповідної теоретичної підготовки, фахівець повинен мати кількарічний стаж роботи у сфері інтелектуальної власності. Зрозуміло, що кваліфікація судового експерта у цій сфері має бути принаймні не нижчою від кваліфікації патентних повірених, а набувається вона лише з досвідом практичної роботи. Отже, доцільно при атестації експертів ввести вимогу щодо мінімального стажу роботи кандидата за відповідною спеціалізацією.

Підсумовуючи, хочу сказати, що поки що триває лише становлення системи судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, і ми маємо більше запитань, ніж відповідей. Але навіть нетривалий досвід роботи у цій царині доводить, що вона є необхідною, і розвивати її потрібно спільними зусиллями науковців, правників, державних органів та громадських організацій. ♦

### Література:

1. *Кримінальний кодекс України: Офіц. видання.* — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — 240 с.
2. *Цивільний процесуальний кодекс України: Офіц. видання.* — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — 208 с.
3. *Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіц. видання.* — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — 272 с.
4. *Господарський процесуальний кодекс України: Офіц. видання.* — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — 196 с.
5. *Судово-експертна діяльність. Довідник для суддів.* — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — С. 46 — 50.



## ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СЕЛЕКЦІОНЕРІВ

**Олександр Пічкур,**

*голова Комісії з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності*

*Фундаментальна проблема нашого сторіччя полягає у пошуку відповідного компромісу між інтересами окремих осіб і колективу, у поєднанні свободи творчості із зобов'язаннями щодо людства в цілому.*

**Ф. Тетцнер**

*Что имеем, не храним,  
потерявши — плачем...*

**Козьма Прутков,  
"Плоды раздумий"**

Нові редакції Цивільного та Господарського кодексів України, що визначають правовідносини суб'єктів творчості (селекціонерів) з власниками сортів рослин, які можуть виступати роботодавцями їх авторів, із суб'єктами насінництва (розсадництва), що виробляють певні репродукції насіння (садивного матеріалу) зареєстрованих сортів, із суб'єктами господарювання, які використовують сертифіковане насіння (садивний матеріал) для виробництва рослинної сировини, з якої виготовляють товарну продукцію (борошно, крупи, олії, вина тощо), набрали чинності з 1 січня 2004 року. Але терміни правової охорони сортів, визначені Главою 41 Цивільного ко-

дексу, Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" та Актом Конвенції UPOV 1991 р. не збігаються (за Конвенцією мінімальний термін охорони 20 років, а для плодових та декоративних деревних культур і винограду — 25 років, а законодавством ці терміни встановлено відповідно 30 і 35 років). Враховуючи той факт, що у вітчизняному Реєстрі сортів сьогодні переважають сорти іноземної селекції, збільшення термінів правової охорони сортів буде не на користь вітчизняній науково-селекційній діяльності. Зокрема, слід звернути увагу на той факт, що Цивільним кодексом передбачено введення об'єктів права інтелектуальної власності до цивільного обігу, а Господарським — визначено, що ці об'єкти вводяться до господарського обігу. Слід визначитися, чи взагалі можливо вводити в обіг нематеріальні активи — об'єкти права інтелектуальної власності? Тобто, визначення цього терміна потребує уніфікації. Україна зможе ефективно здійснювати операції з міжнародного обміну насінням (садивним матеріалом) нових сортів рослин тільки у разі приведення законодавства у відповідність до міжнародних вимог. Враховуючи



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

тривалі терміни опрацювання законопроектів комітетами Верховної Ради України, виникає стурбованість, що внесення відповідних змін до законодавства загальмує налагодження цивілізованих договірних правовідносин у сфері селекції та насінництва, своєчасну виплату авторам сортів справедливої компенсації (винагороди) за використання результатів їхньої розумової праці у формі частки разових (паушальних) платежів, періодичних відрахувань (роялті) від доходів за продаж насіння (садивного матеріалу), уповільнить процеси розв'язання проблеми захисту економічних інтересів та монопольних прав держави і суспільства на нові сорти, приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Не випадково першим законодавчим актом незалежної України з питань інтелектуальної власності був саме Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", прийнятий 1993 року. Вітчизняні селекціонери посідають активну позицію щодо селекції сільськогосподарських культур, пошуку ефективних шляхів охорони прав на нові сорти. Здобутки українських селекціонерів відомі далеко за межами нашої держави. Вітчизняні сорти озимої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла (Миронівська 808) та картоплі Інституту картоплярства (Луговська) ЮНЕСКО визнала як видатні селекційні досягнення ХХ сторіччя. Усе це дало змогу Україні у травні 1995 року приєднатися до Конвенції UPOV у редакції 1978 р.

Загальновідомо, що селекційний процес — особливий вид творчості людини, неповторний і має експери-

ментально-прикладний характер. Оцінку "переваг" і "якостей" селекційних здобутків неможливо здійснити за критеріями охороноздатності об'єктів промислової власності, тобто лише за описом рослин. "Очевидну відмінність" сорту встановлюють за кількісними (наприклад, кількість і колір пелюсток троянд, гвоздик чи інших квітів, форма і розмір листків тютюну, стручків бобових) та якісними (наприклад, морозостійкість, посухостійкість, стійкість до певних хвороб, шкідників, бур'янів) ознаками у процесі польових досліджень його характерних ознак. Але відсутність у законодавстві України з питань селекції такого критерію як "господарська користність" сорту сьогодні створює умови для недоцільного фінансування так званої "косметичної" селекції, виведення псевдонових сортів. Тобто проблему охорони прав на нові сорти треба розв'язувати з позицій економічних інтересів та потреб держави і суспільства, визначати доцільність реєстрації іноземних сортів, аналогічних за основними характеристиками вітчизняним. Часто постає запитання: чи взагалі виправдано видачу документа монопольного права — патенту на сорт? На думку дослідників захисту прав селекціонерів у США, навіть найширше патентування селекційних досягнень не завдасть економічної шкоди сільському господарству в межах держави, якщо їх розглядати з точки зору інтересів суспільства. Можуть потраждати окремі фермери, але це неминучість ринкових відносин. Вживає сильніший. У разі залучення окремих фермерів до виробництва насіння (садивного матеріалу) сор-



тів, маловідомих споживачам, і вирощування яких є збитковим для суб'єкта господарювання, але у їх поширенні зацікавлені держава і суспільство, необхідно передбачати систему державних дотацій, запровадження пільгових умов оподаткування прибутків виробників такого насіння (садивного матеріалу) протягом періоду освоєння процесу його вирощування. Фінансове регулювання селекційно-насінневої діяльності фермерських господарств, зокрема, передбачено законодавством Європейського Союзу, але переносити норми європейських директив у вітчизняне законодавство з питань охорони прав на сорти рослин без розв'язання низки економічних проблем стосовно селекції і насінництва, без створення умов для чіткої фіксації обсягів виробництва насіння зареєстрованих сортів, забезпечення ефективного контролю за виробництвом і продажем суб'єктами господарювання сертифікованого насіння вочевидь є помилкою, оскільки така ситуація сприятиме появі на насінневому ринку контрафактної насінневої продукції, безконтрольно виробленої такими суб'єктами. Дослідники розвитку охорони прав на сорти рослин вважають, що більшість обмежень стосовно патентування об'єктів біотехнологій, наявних тепер у ЄПВ, UPOV, потрібно скоротити у національних законах, а як критерій охороноспроможності нових сортів залишити лише один — **корисність для суспільства!** Вони вважають, що обмеження видачі патентів на комбінації генів призведе лише до засекречування їх послідовності у генетичній структурі рослин, звузить коло осіб, котрі мати-

муть доступ до створення та використання генетично модифікованих організмів, створених методами генної та клітинної інженерії, не дадуть змоги державним органам забезпечити контроль за процесом їх виробництва і поширення. Більшість експертів Європейського Союзу вважають, що розмежування мікро- і макробіології, закріплене у міжнародних патентно-правових угодах, є штучним і не підтверджується новими результатами біотехнологічних досліджень, особливо стрімким розвитком генної інженерії, завдяки якій виникла можливість модифікувати генетичну структуру рослин. Усім відомо, що структуру ДНК відкрито ще 1953 року, що Європейська патентна конвенція вилучила з патентної охорони "переважно біологічні способи створення рослин і тварин", але дозволила одержувати патенти на винаходи, які передбачають нову послідовність і комбінації генів, завдяки чому засвідчується патентоспроможність штамів клітин рослин. Згідно із Статтею 5 Конвенції UPOV (1978 р.) ці штами не вважаються матеріалом, придатним для вегетативного розмноження рослин, не придатні для їх біологічної репродукції в цілому, але забезпечують у подальшому їх відтворення. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів під такими має на увазі: відтворювані послідовності ДНК, клітини рослин і тварин, бактерії, плісняву, **насіння рослин (!?)**, плазмідни тощо. Така невідповідність міжнародних угод і європейських законів ставить насінневі фірми європейських держав у невигідну ситуацію, зокрема, щодо американських



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

і японських конкурентів. Процес становлення захисту прав селекціонерів за кордоном ґрунтується на могутньому інституті захисту прав громадян. Рішення судів США за справами щодо біологічних об'єктів змусило свого часу Конгрес США визнати патентоспроможним "все те під сонцем, що створено людиною". Поява нових біотехнологічних знань змусила суди Німеччини, Швейцарії та інших європейських держав прийняти рішення стосовно таких об'єктів, якими надано необхідний обсяг охорони прав їхнім творцям з метою забезпечення капіталовкладень у цю галузь науки, визнати патентоспроможність генетичної структури рослин, внести зміни і доповнення до Конвенції UPOV у редакції 1991 року. Велика кількість заявок на генетично модифіковані сорти, які подано до Європейського патентного відомства, патентних відомств США, Франції, Японії, Китаю, Австралії, сприяла уніфікації норм національних законодавств. Визнано, що сорти рослин можливо створювати трьома шляхами: шляхом природного відбору нових форм; традиційними методами селекції та пошуку похідних форм для гібридних рослин; методами генної інженерії, які дають можливість швидко змінювати комбінації та послідовність генів. Найбільш відповідає охороні рослин патентом на винахід останній метод, оскільки виникає можливість визначити "новизну сорту" за новими комбінаціями генів. Акт Конвенції 1991 р. передбачає можливість охорони сорту за системою реєстрації або патентом на винахід, що передбачає закріплення прав на сорт формулою винаходу.

Процес опрацювання змін до вітчизняного законодавства з питань селекції та насінництва має поєднуватися з аналізом іноземних законодавчих актів з цих питань, причин їх виникнення та внесення до них відповідних змін. Наприклад, законодавство США передбачає реєстраційну і патентну форми охорони сортів. Патент США можна одержати на сорт, що розмножується вегетативно, відповідно до закону про охорону сортів 1930 р. (Plant patent act). Норми цього закону пізніше було закладено в основу параграфу 161 Патентного закону США (35 U.S.C.). Генеративно розмножувані сорти, відповідно до закону 1970 р. (Plant variety protection act), реєструються, і на них видаються свідоцтва. Патент США на винахід у сфері рослинництва охороняє декілька претензій, а патент на сорт рослин України лише одну — виробництво і продаж репродукованого висхідного матеріалу як такого. Видачу такого патенту здійснюють за системою сортовипробування та реєстрації, а не за висновками технічної експертизи заявок на сорти. Тобто забезпечення охорони прав на сорти рослин в Україні цілком відповідає реєстраційній системі, яка застосовується більшістю країн. Обсяг охорони, у разі оскарження патенту на сорт, залежить від рішення суду, передбачає систему винятків щодо використання зареєстрованого сорту, але не забороняє використання його насіння (садивного матеріалу) для виробництва товарної продукції, зокрема, борошна, олії, цукру, вина, соків та у процесі створення нових сортів або їхніх проміжних ліній. У законодавстві Німеччини з німецьким пе-



дантизмом викладено вимоги щодо назви нових сортів, визначення їх господарської корисності для суспільства. Ці питання, зокрема, необхідно врахувати у процесі приведення законодавства з питань селекції та насінництва у відповідність до законодавства Європейського Союзу. Цікавим є також досвід Англії щодо проведення експертизи нових сортів Інститутом ботаніки.

Вершиною розвитку міжнародних правових відносин у сфері селекції та насінництва було створення Союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV аббревіатура від назви організації французькою мовою — Union Internationale pour la Protection des Obtentions Vegetales). Міжнародну конвенцію про його заснування схвалено у грудні 1961 р. (набрала чинності 1968 р.). Зміни вносились у 1972 р., 1978 р., а у березні 1991 р. на Дипломатичній конференції у Женеві одностайно ухвалено Акт Конвенції 1991 р., який передбачає охорону прав на всі види рослин. Конвенцію засновано на принципах патентного права, зокрема, обумовлено рівноправність іноземних та національних заявників, вільний вибір держав, у яких одержується охорона прав, чинність охорони на певній території, закріплення права пріоритету (чинність якого становить 12 місяців), забезпечення вільного розпорядження винятковими правами на сорт. Наприкінці ХХ сторіччя економічно розвинені держави привели свої спеціальні закони, які є однією з ланок державного регулювання та управління селекцією та насінництвом, до вимог цього Акта (набув чинності 24 квітня 1998 р.). До Кон-

венції UPOV вже приєдналося понад 50 країн, спеціальні державні органи яких забезпечують експертизу заявок на сорти та їх сортовипробування, видачу і анулювання охоронних документів і ліцензій на використання майнових прав на них, вирішення спірних питань щодо оформлення та використання цих прав, контроль за цільовим використанням та станом виробництва оригінального та репродукованого насіння (садивного матеріалу), укладання комерційних (ліцензійних) договорів в інтересах держави і суспільства на ввезення, вивезення, виставлення на продаж, створення певних запасів насіння. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р., № 714 в Україні також створено Державну службу з охорони прав на сорти рослин (далі — Держсортслужба), яка повинна забезпечити реалізацію законодавства з охорони прав на сорти, а Постановою Кабінету Міністрів від 19.08.02, № 1182 затверджено Положення про цю службу, яким на неї покладено експертизу заявок на сорти, видачу охоронних документів на них та їх реєстрацію, але фактично не визначено завдань Держсортслужби щодо забезпечення методичної бази цього процесу, адаптації методик оцінки сортів, запропонованих UPOV, до системи випробування сортів в Україні.

Загальновідомо, що створення нових сортів потребує значних матеріальних та інтелектуальних витрат. На невеличку за обсягом селекційну програму (група з 4-5 осіб, відповідне обладнання, приміщення, оренда земельних ділянок) щорічно витрачається приблизно 250 тис. доларів



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

США. Термін створення сорту у середньому становить 6-10 років, тому загальні витрати становлять 1,5-2,5 млн. доларів США. Витрати коштів на створення вітчизняного сорту (за даними селекційних установ України) є на два-три порядки меншими (з урахуванням витрат на опалення лабораторних і складських приміщень, закупівлю хімічних реактивів, обладнання, пального, інших матеріалів), що, зрозуміло, лише частково покриває необхідні витрати на створення конкурентоспроможного сорту. Ці витрати частково можливо забезпечити коштом ліцензійних платежів за продаж насіння (садивного матеріалу) зареєстрованих сортів. Так, Корнельський університет США 1985 р. на 225 тис. доларів збільшив витрати на науково-селекційні роботи за рахунок періодичних відрахувань (роялті) від доходів за продаж насіння сортів цього університету.

Вітчизняним законодавством фактично не розв'язано проблему виплати компенсацій (винагороди) за використання результатів розумової праці авторів сортів у вигляді разових (паушальних) платежів або періодичних відрахувань (роялті) від доходів за виробництво і продаж репродукцій оригінального насіння (садивного матеріалу) сорту, а також власникам зареєстрованих сортів, якими виступають селекційні установи. Залишилися поза увагою керівників держав СНД порядок виплати пострадянськими державами зазначених ліцензійних платежів за виробництво і продаж насіння сортів, занесених до Реєстру сортів рослин колишнього СРСР, що успішно вирощуються за межами України,

та умови одержання дозволу (ліцензії) на використання таких сортів із суб'єктами прав на них. Згідно з міжнародними правилами, виплата ліцензійних платежів від доходів за продаж насіння забезпечує додаткові надходження до державного бюджету за рахунок їх оподаткування. Якщо наша держава прагне відродити аграрну економіку, розкрячати інтелект у сфері селекції, то логіка здорового глузду підказує, що інтелектуальне відродження України у зазначеній сфері діяльності розпочнеться у разі надання творцю сорту права самостійно визначати його назву з урахуванням національних традицій, суспільних та державних потреб, разом з власником сорту обирати суб'єктів господарювання, яким доцільно надавати право на виробництво та продаж оригінального або репродукованого насіння (садивного матеріалу) з урахуванням їхніх реальних виробничих і фінансових можливостей. Новий сорт — продукт творчої діяльності селекціонера, тобто роботи його мозку та копіткою пошукової селекційної роботи, що вже породжує його природну монополію на цей об'єкт. Майнові права на зареєстрований сорт набувають відчутної форми з моменту одержання його оригінального насіння (садивного матеріалу). На товар насіння (садивний матеріал) перетворюється з моменту видачі патенту на сорт і надання дозволу (ліцензії) на виробництво та продаж певних його репродукцій, визначення фактичних потреб держави і суспільства у цьому насінні, його реальної споживчої вартості, конкретної ринкової ситуації щодо нього. Товарно-грошові



відносини між селекціонером та роботодавцем — власником сорту повинні розпочинатися саме з визначення конкретних його споживачів, а не під час укладання трудового договору між працівником і роботодавцем, де неможливо визначити дійсну вартість сортів, які може бути створено селекціонером у процесі виконання доручень роботодавця, справедливую ринкову ціну насіння (садивного матеріалу) зареєстрованого сорту та реальний попит на нього. Трудовим договором на роботодавця покладаються тільки зобов'язання оплачувати виконання певної роботи, визначеної функціональними обов'язками працівника, а не результати творчості щодо сорту з притаманними лише йому характерними ознаками. При укладанні договорів з насінневими і комерційними структурами виникає можливість встановити справедливий розмір роялті від доходів за продаж насіння сорту та порядок їх розподілу. Ці питання необхідно врегулювати у вітчизняному законодавстві з огляду на наявний соціально-економічний стан та умови праці селекціонерів. Творча особа — селекціонер повинна мати право на матеріальне відшкодування інтелектуальних витрат на створення сорту, а не на "подачку" у вигляді примарної "винагороди". Термін "винагорода", який ставить творчу особу в залежність від суб'єктивних факторів, доречно замінити словосполученням "виплата компенсації автору сорту за використання результатів його розумової праці, обумовленої договором з ним". Це більше відповідає механізму ринкових відносин щодо сорту і зобов'яже селекціонера

розробляти продукцію, яка, безумовно, знайде шляхи до споживача. Розцінювати як "збагачення" автора виплату йому частки роялті від доходів за продаж насіння (садивного матеріалу) недоречно, тому що тільки економічні важелі спонукатимуть його створювати конкурентоспроможні сорти відповідно до потреб держави та запитів суспільства, що гарантуватиме реалізацію цих сортів та одержання прибутку особами, які одержать право на виробництво і продаж певних репродукцій насіння (садивного матеріалу). Але Статтею 48 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" серед обов'язків власника сорту не зазначено виплату винагороди його авторам, а Стаття 53 несвоєчасну виплату чи невивплату цієї винагороди взагалі не визначає як порушення прав авторів. Це фактично робить непривабливим процес створення нових конкурентоспроможних вітчизняних сортів, оскільки законодавство не встановлює можливих шляхів захисту особистих прав та економічних інтересів авторів.

Порядок сплати та розмір зборів за вчинення дій, пов'язаних з набуттям та захистом прав на сорти рослин, затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 19.08.03, № 183 всупереч вимогам Статті 4 Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS) не забезпечує рівних прав всім заявникам нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності — сортів рослин, що, зокрема, може бути причиною затримки процесу вступу України до СОТ. **Для забезпечення рівності економічних прав вітчизняних та іноземних заявників нових**



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

сортів необхідно встановити єдину відсоткову шкалу зазначених вище зборів, а їх реальний розмір визначати диференційовано для груп держав з різними доходами, до яких належать заявники нових сортів, прив'язати цей розмір до наявного фінансово-економічного стану наукових селекційних установ і достатків авторів сортів, інакше ускладниться процес патентування вітчизняних селекційних здобутків, поступово зменшиться потік вітчизняних заявок на нові сорти, що фактично зведе нанівець творчі потуги українських селекціонерів.

Як свідчить практика застосування нових сортів, найскладнішим і найважливішим для селекціонера і власника сорту є не оформлення, подання заявки та одержання охоронного документа на сорт, а забезпечення реальної можливості ефективного контролю за розповсюдженням оригінального та репродукованого насіння (садивного матеріалу), чіткого визначення порядку надання дозволу (ліцензії) на його виробництво і продаж з виплатою роялті від доходів за його реалізацію, а також запобігання піратському розповсюдженню несертифікованого насіння невідомого походження під назвою сорту, занесеного до державного реєстру. Законодавство з питань охорони прав на сорти та насінництво чітко не визначило порядок забезпечення "чистоти" сорту, тобто здійснення контролю за збереженням його характерних ознак, наведених в описі сорту, що надходить до Держсортслужби разом із заявкою. Стаття 15 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" зобов'язує виробника насіння (са-

дивного матеріалу) укладати ліцензійний договір з його власником на використання зареєстрованого сорту, тобто фактично стверджує, що надати дозвіл (ліцензію) на виробництво насіння (садивного матеріалу) має право тільки власник патенту на сорт. Але Стаття 40 Закону "Про охорону прав на сорти рослин" лише декларативно визначає порядок реалізації майнових прав на сорт, а частина друга Статті 39 стверджує, що виключне право на сорт фактично поширюється на такі операції, як виробництво, зберігання та продаж насіння. Але процес виробництва, зберігання та продажу насіння нових сортів передбачає застосування додаткової інформації, що має характер ноу-хау, комерційної конфіденційної інформації, відсутність якої завадить забезпечити вирощування певного сорту та одержати його насіння (садивний матеріал). Така інформація належить власнику сорту. Інформація про особливості вирощування зареєстрованого сорту надається за договором про передачу майнових прав на нього разом з технологічними секретами його виробництва (тобто про надання дозволу (ліцензії) на виробництво і продаж цього насіння) з визначенням оптимальних термінів висівання (посадки) насіння (садивного матеріалу), збирання врожаю (рослинної сировини), способів боротьби з шкідниками, бур'янами та захворюваннями при його вирощуванні та зберіганні тощо. Законодавством необхідно було б визначити суттєві умови таких договорів, порядок нарахування та розподілу роялті від доходів за реалізацію насіння. Крім того, потріб-



но уніфікувати визначення "сорт рослин" у Статті 1 Закону "Про охорону прав на сорти рослин" та у Статті 2 Закону "Про насіння і садивний матеріал", оскільки Закон "Про насіння і садивний матеріал" під "сортом" розуміє також "сортосуміш", що вже створює умови для порушення майнових та немайнових прав авторів та власників сортів, тому що несумлінні суб'єкти насінництва мають можливість уникнути претензій стосовно порушення зазначених прав шляхом маніпуля-

ційного перетворення насіння будь-якого зареєстрованого сорту у "сортосуміш". Неадекватність норм вітчизняного законодавства у сфері селекції та насінництва і Конвенції UPOV щодо забезпечення захисту прав селекціонера створює реальні умови для економічної блокади вітчизняного насінневого ринку іноземними суб'єктами селекції та насінництва. ♦

(продовження у наступному номері)

#### Література:

1. О.В. Пічкур. *Захист прав селекціонерів. Міф чи реальність?* // Сільські обрії. — 1995. — № 12.
2. О.В. Пічкур, А.А. Корчинський, Л.О. Животков. *Соціально-економічні аспекти прав селекціонерів України в умовах розвитку ринкових відносин.* // Економіка АПК. — 1996. — № 3.
3. В.В. Редько, О.В. Пічкур. *Захист прав селекціонерів та національних інтересів України. Міф чи реальність?* // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 8.
4. Л.Й. Глухівський. *Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства.* // Інтелектуальна власність. — 2002. — № 9.

#### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

### **ПАТЕНТ НА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ**

Винахідник Джон Ламанту розробив спеціальний комп'ютерний аналізатор мови, здатний оперувати поняттями етики та мотивації поведінки людини. Завдяки цій технології комп'ютер дістає можливість логічно мислити і вести розмову з живим співбесідником в етичній формі, дотримуючись усіх норм людського спілкування.

Патентне відомство США визнало розробку Джона Ламанту патентоздатною і видало патент на технологію під назвою "етичний штучний інтелект".

На думку винахідника, програми, що базуються на зазначеній технології, можуть використовуватися як віртуальні бібліотекарі та секретарі і дадуть змогу комп'ютеру більш адекватно реагувати на те, що і як каже живий співбесідник на другому кінці лінії.

За матеріалами сайту <http://www.membrana.ru>



## ВИДИ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Валентина Крижна,**

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

З 1 січня 2004 р. набув чинності Цивільний кодекс України, який було прийнято 16 січня 2003 р. [1] (далі — ЦК). Питанням інтелектуальної власності присвячено норми Книги четвертої "Право інтелектуальної власності", а також Глави 75 "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" та Глави 76 "Комерційна концесія" Книги п'ятої "Зобов'язальне право".

Об'єкти права інтелектуальної власності мають нематеріальний характер, що зумовлює певні особливості майнових прав на них. Зокрема, не існує обмеження кола осіб, які одночасно можуть їх використовувати. До того ж, майнові права на результати творчої діяльності є обмеженими у часі та просторі. Наявність суттєвих відмінностей між об'єктами інтелектуальної власності та речами зумовила недоречність їх спільного регулювання як стосовно абсолютних, так і відносних правовідносин. Дійсно, недоцільно захищувати до нематеріальних творчих досягнень як інститут права власності, так і договори, які традиційно стосуються майна.

Усе зазначене зумовило необхідність окремого правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності, чому і

присвячено, зокрема, положення Глав 75, 76 ЦК і це дослідження.

Оскільки ці норми є новими, то достатній їх аналіз відсутній, хоча в цьому є нагальна теоретична і практична необхідність. Слід зазначити, що деякі автори зверталися до положень ЦК про договори у сфері інтелектуальної власності [2; 3; 4], але переважно з метою постановки певних питань та викладу авторського бачення деяких положень із зазначеної проблематики.

**Метою даної статті є з'ясування** щодо видів договорів у сфері інтелектуальної власності. У зв'язку з цим необхідно провести розмежування зазначених договорів з традиційними цивільно-правовими договорами стосовно речей.

**Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності** — це група договорів у сфері інтелектуальної власності, спрямованих на набуття, зміну або припинення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Відповідно до Ст. 1107 ЦК, існують такі види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності:

- 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;



- 2) ліцензійний договір;
- 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- 5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавчо не можна передбачити все розмаїття договірних відносин у сфері інтелектуальної власності.

Проаналізуємо наведені види договірних конструкцій.

**Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності** — це письмове повноваження, видане особою, котра має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіара), іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері.

Хотілося б звернути увагу, що хоча видачу ліцензії може бути оформлено як самостійний документ чи шляхом укладення ліцензійного договору, однак сама по собі ліцензія є одностороннім правочином і не може розглядатися як вид договору. Аналогічне розмежування можна провести на прикладі довіреності як одностороннього правочину і договору доручення.

Оскільки ліцензія є одностороннім правочином, то недоречно визначати її поряд з ліцензійним договором як різновид договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Доцільніше було б ліцензії і ліцензійний договір регулювати спільно.

Коли мова йде про речі, то їх власник має повноваження щодо во-

лодіння, користування і розпорядження. Стосовно відносних прав, відносин реалізація цих прав може відбуватися шляхом укладення договорів на передачу майна у власність (зокрема, договорів купівлі-продажу, дарування тощо) і договорів на передачу майна у користування (договорів найму та позики). Якщо провести аналогію стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, то у першому випадку, коли відбувається зміна правовласника, йдеться про укладення договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності, а у другому, коли надається право використання, — ліцензійного договору.

Той факт, що ЦК розширив предмет договорів купівлі-продажу, дарування та найму (оренди) майновими правами, зовсім не свідчить про віднесення сюди прав на результати творчої діяльності. При проведенні розмежування між зазначеними договорами, з одного боку, і договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензійним договором, з другого боку, необхідно враховувати сферу застосування цих договорів. Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензійний договір є правовою формою реалізації прав інтелектуальної власності. У зв'язку з цим доречно зазначити, що предметом договорів купівлі-продажу, дарування та найму можуть бути майнові права, за винятком майнових прав інтелектуальної власності.

**Ліцензійний договір** — це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за вза-



## ДОГОВІРНЕ ПРАВО

ємної згоди сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1 Ст. 1109 ЦК).

**Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності** — це договір, за яким одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ч. 1 Ст. 1113 ЦК).

Хоча в назві Глави 75 ЦК і вживається термін "розпоряджання", тобто визначення юридичної долі майнових прав, однак до цієї групи договорів віднесено також договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

**Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності** — це договір, за яким одна сторона (творець — письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк (ч. 1 Ст. 1112 ЦК).

За своєю суттю ці відносини близькі до договорів на виконання робіт. Оскільки у цьому випадку мова йде передусім про створення результату творчої діяльності, то цей договір не зовсім охоплюється поняттям "розпоряджання". Хоча якось обґрунтувати таку позицію можна хіба що тим, що за цим договором все ж таки може бути встановлено механізм розподілу прав на створений у майбутньому об'єкт. Ймовірно, що саме на цю обставину було зроблено акцент.

Глава 75 ЦК не містить вичерпного переліку договорів, а тому як різновид у Ст. 1107 зазначено "**інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності**". Видається, що сюди зачисляються законодавчо не врегульовані правочини, зокрема, договір про передачу ноу-хау, договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності, договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав тощо.

**Договір про передачу ноу-хау** — це договір, за яким правовласник передає право на використання повністю або частково конфіденційних знань, що надають відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру зацікавленим особам.

Основна відмінність договору про передачу ноу-хау від ліцензійного договору полягає в тому, що для ліцензійного договору достатньо надати дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, а за договором про передачу ноу-хау необхідно виконати активні дії — розкрити певні знання, що зберігаються в режимі секретності. Тобто розмежування проводиться за об'єктом. Ліцензійний договір укладається стосовно зареєстрованих результатів творчої діяльності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин) або об'єктів авторського права, а договір про передачу ноу-хау — стосовно секретної інформації\*. Досить часто ці відомості при бажанні мож-

\* На практиці досить часто укладають змішані договори, у яких поряд з наданням ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності передається і ноу-хау. Пояснюється це, зокрема, тим, що патентовласник має певні знання, які полегшують реалізацію наданого дозволу.



на було б запатентувати (наприклад, як винахід чи корисну модель), проте в кожній конкретній ситуації правласник сам вирішує: чи розкрити ці знання суспільству і отримати охоронний документ, чи більш доцільно залишити їх в режимі секретності. Доволі показовим є приклад секрету приготування напою "Кока-Кола". Якби ці відомості свого часу були запатентованими як винахід, то тепер вони були б суспільним надбанням, і будь-яка зацікавлена особа змогла б їх вільно використовувати. Водночас у разі залишення відомостей в режимі секретності існує постійна загроза їх втрати у зв'язку з можливістю паралельного винахідництва чи розкриттям іншими особами.

Оскільки предметом договору про передачу ноу-хау є секретні знання, то у зв'язку з цим однією з обов'язкових його умов є дотримання конфіденційності отриманих знань.

Особливість предмета зумовлює специфіку процесу укладення договору про передачу ноу-хау, оскільки, з одного боку, зацікавлена особа повинна розуміти, стосовно яких відомостей вона набуде прав, щоб вирішити питання, чи потрібні вони їй, а з другого боку — існує ймовірність розкриття змісту ноу-хау ще на стадії переговорів. Тому у цьому разі доречно скористатися конструкцією попереднього договору. На практиці стосовно зазначених відносин він отримав назву опціонного. У ньому передбачається, яка частина інформації буде розкритою для вирішення потенційним контрагентом питання про доцільність укладення договору про передачу ноу-хау, і плата за цю частину відомостей. У разі позитивного рішення і укладення договору про передачу ноу-хау

плата за попереднім договором зраховується в рахунок платежів за основним договором.

**Договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав** укладається між володільцем майнових авторських чи суміжних прав і організацією колективного управління. Найбільш повно на сьогодні функцію останнього виконує Державне підприємство "Українське агентство з авторських і суміжних прав" Міністерства освіти і науки України.

**Договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності** — це цивільно-правовий договір, що укладається між роботодавцем і працівником стосовно узгодження прав на створені у зв'язку з виконанням трудового договору результати творчої діяльності.

У разі відсутності такого договору застосовується загальне правило, передбачене ч. 2 Ст. 429 ЦК: майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якій він працює, спільно. Сторонам доцільно у договорі більш детально врегулювати свої права на такі об'єкти. Пояснюється це тим, що застосування загального правила про спільні права на службовий об'єкт у майбутньому може ускладнити взаємини з приводу цього об'єкта, якщо в певний момент працівник і роботодавець не зможуть досягти обопільної згоди. З погляду права ідеальною є ситуація, коли на об'єкт має права лише один суб'єкт. Це спрощує процес реалізації прав.



## ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Суб'єкти інтелектуальної власності мають право укладати й інші договори стосовно об'єктів інтелектуальної власності. Головне, щоб їхні умови не суперечили нормативним приписам актів цивільного законодавства України.

Глава 76 ЦК також передбачає один з різновидів договорів у сфері інтелектуальної власності, який є новим для нашого законодавства, — договір комерційної концесії.

**Договір комерційної концесії** — це договір, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (Ст. 1115 ЦК).

В юридичній літературі досить часто зустрічається ототожнення договору комерційної концесії і договору франчайзинга.

Укладення договору комерційної концесії переслідує мету отримати однією особою дозвіл на використання об'єктів інтелектуальної власності та комерційного досвіду для успішної реалізації товарів, надання послуг чи виконання робіт і впливати таким чином на розширення ділової репутації іншої особи. З позиції користувача — це можливість використання у підприємницькій діяльності комплексу виключних прав контрагента, а правоволодільца — створення виробничої, торгової чи збутової ланки в мережі свого бізнесу для просування товарів чи послуг, розширення ринку їх збуту. Таким чином, в укладенні договору комерційної концесії зацікавлені обидві сторони. Перевагами для правоволодільца є можливість за досить

короткий час створити розгалужену мережу бізнесу, здійснювати своєрідну рекламу без особливих зайвих капіталовкладень, додатково отримувати прибутки за відсутності безпосереднього ризику підприємницької діяльності. Користувач і собі має можливість не розпочинати з нуля при освоєнні і завоюванні ринку, а скористатися певною діловою репутацією іншої особи, що значно скорочує витрати і підвищує ефективність капіталовкладень, зумовлює певну стабільність на ринку та значно знижує ступінь підприємницького ризику. Якщо розглядати значення договору комерційної концесії з точки зору кінцевого результату для споживачів, то з допомогою зазначеної правової конструкції є можливість досить швидко наповнити ринок якісними товарами, роботами та послугами з дотриманням певних стандартів діяльності правоволодільца.

**Предметом договору комерційної концесії** є право на використання трьох складових:

1. об'єктів права інтелектуальної власності (комерційних найменувань, торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо);
2. комерційного досвіду;
3. ділової репутації.

Таким чином, ліцензійні зобов'язання є лише одним з елементів предмета договору комерційної концесії.

Комерційний досвід і ділова репутація не є об'єктами інтелектуальної власності. Надання можливості їх використання є особливістю договору комерційної концесії і підставою розмежування з ліцензійним договором.



**Комерційний досвід** — це результат набутих правоволодільцем знань і навиків у зв'язку з тривалою працею в певній сфері підприємницької діяльності. До того ж, правоволодільець бере на себе обов'язок надавати користувачеві комерційну, технічну і організаційну допомогу.

Що стосується ділової репутації, то право на її використання надається опосередковано — шляхом використання засобів індивідуалізації (комерційних найменувань чи торговельних марок) правоволодільця.

Хоча законодавство України на відміну від деяких зарубіжних країн не розподіляє об'єкти інтелектуальної власності, право користування якими надається за договором комерційної концесії, на обов'язкові і факультативні, проте, зважаючи на суть конструкції договору комерційної концесії, можна зробити висновки, що право на використання засобу індивідуалізації правоволодільця є необхідним елементом. В іншому випадку відсутній механізм використання ділової репутації правоволодільця і потреба реєстрації договору комерційної концесії органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця.

Значення торговельних марок та комерційних найменувань для договору комерційної концесії досить наочно простежується у разі їх зміни чи припинення прав на них.

Відповідно до принципу належного виконання договору, правоволодільець безпідставно не має права змінювати комерційне найменування чи торговельну марку, право користування якими надано за договором комерційної концесії. Однак, якщо через об'єктивні причини (за наявності рішення суду про заборону використання комерційного позначен-

ня чи визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним тощо), правоволодільець втрачає право на використання зазначених у договорі позначень, як варіант виходу із ситуації він має можливість скористатися іншим засобом індивідуалізації. Ця обставина, безперечно, вплине на правовий статус користувача. Адже укладаючи договір комерційної концесії, користувач розраховував на наявність певної ділової репутації, яку дають засоби індивідуалізації правоволодільця. Тому у випадку заміни комерційного найменування чи торговельної марки новим позначенням автоматично знижується цінність наданих за договором прав. У зв'язку з цим користувач має можливість вибрати один з двох варіантів:

1. вимагати розірвання договору і відшкодування збитків ;
2. у разі збереження чинності договору щодо нового позначення правоволодільця ставити питання про відповідне зменшення належної правоволодільцеві винагороди.

У разі **припинення** права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, зазначені в договорі, без його заміни аналогічним правом договір комерційної концесії припиняється. Водночас припинення права на інший об'єкт інтелектуальної власності не є безумовною підставою припинення чинності договору. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві



## ДОГОВІРНЕ ПРАВО

плати, якщо інше не встановлено договором.

З огляду на те, що з допомогою вказаних вище договорів відбувається реалізація прав на об'єкти інте-

лектуальної власності, а також і їх невичерпний перелік, видається, що доречніше було поєднати Глави 75 і 76 ЦК і назвати їх "Договори у сфері інтелектуальної власності". ♦

### Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // *Офіційний вісник України*. — 2003. — № 11. — Ст. 461.
2. Нестеренко О., Солощук М. Деякі аспекти передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу // *Право України*. — 2004. — № 3. — С. 68 — 70.
3. Горниसेвич А. Интеллектуальная собственность в колыбели нового ГК Украины // *Юридическая практика*. — 2003. — № 29. — С. 10 — 11.
4. Цират А.В. *Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн.-практ. пособие*. — Киев: Истина, 2002. — 240 с.

### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

## ЛЮДИНА-ПАВУК

Декілька років тому вчені дослідили явище міцного зчеплення з поверхнею лапок ящірок-геконів. Виявилось, що на лапках цих істот розташовано мільярди мікроскопічних волосинок, завдяки яким генерується електричне поле, що, в свою чергу, і зумовлює міцне зчеплення з поверхнею. Завдяки цьому ящірки-гекони здатні утримуватися на майже цілковито гладеньких поверхнях.

Британським ученим вдалося скопіювати технологічними засобами цей унікальний природний механізм. Результатом кількарічної роботи стала смужка клейкої стрічки площею кілька квадратних сантиметрів, яка вже нині б'є всі відомі рекорди міцності безшовних з'єднань.

За словами професора Манчестерського університету Ендрю Гейма, поки що виробництво "геконової стрічки" є вельми складним і дорогим процесом. Так, на виробництво клейкого квадрата, який би зміг утримати на стелі людину, піде не один місяць. Ще однією слабкою ланкою є одноразовість стрічки.

Отже, мабуть, вже не за горами той час, коли, приклеївши на долоні "геконову стрічку", людина зможе легко ходити по стінах і навіть висіти на стелі за допомоги однієї руки.

*За матеріалами сайту <http://www.BBCRussian.com>*



## ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ"

11 червня 2004 р. в Київському регіональному центрі Академії правових наук України відбувся Круглий стіл, присвячений розгляду проекту Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".

Проект спрямовано: на встановлення правових, економічних, організаційних і фінансових засад регламентації діяльності у сфері передачі технологій; на забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні об'єкти технологій на території держав, де планується або здійснюється їх використання; на розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері.

В обговоренні проекту брали участь представники органів державної влади та науковці. Зокрема, були присутні: **Тацій В.Я.** — академік НАН України та АПрН України, президент АПрНУ; **Родіонов М.К.** — народний депутат України; **Андрощук Г.О.** — головний консультант Комітету ВР України з питань науки і освіти, к.е.н.; **Крупчан О.Д.** — керівник КРЦ АПрНУ, член-кор. АПрНУ, к.ю.н.; **Мироненко Н.М.** — заступник керівника, начальник відділу науково-правових експертиз КРЦ АПрНУ, д.ю.н.; **Капіца Ю.М.** — директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАНУ, к.ю.н.; **Со-**

**ловйов В.П.** — заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ, д.т.н.; **Александрова В.П.** — зав. відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики Інституту економічного прогнозування НАН України, д.е.н.; **Щедрина Т.І.** — с.н.с. Інституту економічного прогнозування НАНУ, к.е.н.; **Орлюк О.П.** — заступник директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної власності АПрНУ, д.ю.н.; **Ревуцький С.Ф.** — с.н.с. НДІ інтелектуальної власності АПрНУ, к.е.н.; **Галантич М.К.** — заступник директора НДІ приватного права і підприємництва АПрНУ, к.ю.н.; **Безух О.В.** — пр.н.с. НДІ приватного права і підприємництва АПрНУ, к.ю.н.; **Денисюк В.А.** — с.н.с. Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії наук ім. Г.М. Доброва НАНУ та інші.

При обговоренні законопроекту було відзначено, що робота над цим актом розпочалася з 1994 р., і представлена на обговорення його редакція є аж ніяк не першою. Прийняття такого закону є необхідним заходом, оскільки його дію спрямовано на стимулювання науково-технічного потенціалу держави. Законопроект пройшов перше читання і тепер перебуває на етапі опрацювання для другого.

Присутні при обговоренні фахівці висловили ряд суттєвих зауважень щодо змісту законопроекту, які сто-



суються практично усіх його положень, починаючи з визначень, закладених у проект, у тому числі таких, як "ліцензія", "нематеріальний актив", "об'єкт технології", "трансфер технологій" тощо. Так, під передачею технології слід розуміти передачу будь-яких науково-технічних досягнень, результатів досліджень, відомостей науково-технічного характеру. Необхідно підкреслити, що в юридичному розумінні передача технології означає передачу права на використання технічних досягнень, і провідна роль при цьому належить об'єктам промислової власності. Поряд з винаходами, корисними моделями, промисловими зразками та іншими об'єктами інтелектуальної власності до об'єктів технологічного обміну слід зачислити і науково-технічні відомості, що захищаються нормами авторського права (інструкції, описи та інші види технічної документації). До терміна "високі технології" доцільно додати, що високі технології — це систематизована сукупність знань, за допомоги яких патентні права, наукові знання, результати досліджень та розробок застосовуються у виробництві товарів і послуг.

На думку учасників Круглого столу, у проекті Закону значно зужено визначення суб'єктів трансферу технологій та порядок організації взаємодії між ними.

Доцільно конкретизувати також і форми трансферу технологій. При цьому слід звернути увагу на те, що критерієм наявності факту передачі виступає активне застосування переданої технології для виробничих цілей. До форм трансферу технологій слід віднести: передачу патентів на винаходи; патентне ліцензування; торгівлю безпатентними винахода-

ми; передачу технічної документації, ноу-хау, технологічних відомостей, супутніх придбанню або оренді (лізингу) обладнання та машин; інформаційний обмін за персональних контактів на семінарах, симпозиумах, виставках тощо; інжиніринг; наукові дослідження і розробки при обміні вченими та спеціалістами; проведення різноманітними фірмами спільних досліджень і розробок; організацію спільного виробництва, а також спільних підприємств.

Значній критиці піддалися норми, пов'язані з визначенням повноважень суб'єктів державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій та формами державного регулювання. Учасники не раз звертали увагу на те, що поданий варіант проекту (у разі його прийняття у представленому вигляді) створить неабиякі перешкоди у процесі трансферу технологій. Не врегульовано в цілому й положення стосовно оподаткування операцій, пов'язаних з трансфером технологій. Потребують також доопрацювання положення, пов'язані з регулюванням укладення договорів про трансфер технологій, у тому числі визначення їх умов.

Водночас прийняття акта, який регулюватиме процес трансферу технологій, відповідає потребам сьогодення, надто коли йдеться про міжнародні аспекти такої діяльності. Сучасна світова економіка характеризується стрімкою інтернаціоналізацією сфери науково-дослідної роботи та інновацій. Міжнародна науково-технічна кооперація стала невід'ємною складовою інтеграційних процесів. Внутрішні національні ринки стають тісними для реалізації масштабних інноваційних



проектів, і фірми приділяють все більше уваги розповсюдженню своїх новацій за кордоном.

Разом з тим момент розвиток міжнародних науково-технічних зв'язків вирізняється певними суперечностями. З одного боку, має місце постійне поглиблення кооперації. Розпочавшись із простого обміну інноваційною продукцією, вона досягла таких форм, як об'єднання інноваційних ресурсів, спільне продукування і розповсюдження інновацій, формування міжнародних інноваційних механізмів. Особливо значних масштабів набувають ці процеси в межах транснаціональних корпорацій. З іншого боку, різко загострюється конкуренція на світових ринках наукомісткої, інноваційної продукції, боротьба держав за науково-технічні й інноваційні ресурси. Поряд зі світовими економічними лідерами — США, Західною Європою, Японією, до суперництва долучаються нові індустріальні країни, що розвиваються. За цих умов держава відіграє все активнішу роль в регулюванні міжнародних аспектів інноваційних процесів.

Слід відзначити декілька факторів політизації міжнародної науково-технічної сфери. По-перше, розвиток міжнародних науково-технічних та інноваційних зв'язків безпосередньо зачіпає загальнонаціональні інтереси як всередині країни, так і на міжнародній арені. Звісно, при цьому міжнародна науково-технічна взаємодія перетворюється на об'єкт державного регулювання, а міжнародна науково-технічна політика постає важливим елементом цілої зовнішньоекономічної стратегії.

По-друге, багато науково-технічних, соціальних, екологічних про-

блем людства мають глобальний характер — їх розв'язання потребує об'єднання інноваційних умов різних країн. Державні структури у цьому разі або безпосередньо організують, або стимулюють міжнародне співробітництво. Ілюстрацією глобального завдання може служити перехід до сталого розвитку цивілізації на базі нового світового економічного порядку. Для сприяння відсталим країнам у розповсюдженні передових, інноваційних технологій необхідними є міждержавні координації зусиль.

По-третє, світові інноваційні процеси тісно пов'язані з міграцією інтелектуального потенціалу. Інтелектуальні ресурси обертаються на домінуючу національного багатства, і в процесі їх міжнародного трансферу не можуть залишатися поза державним впливом.

По-четверте, міжнародні інноваційні механізми характеризуються значно складнішою структурою супроти внутрішніх. Ефективне долучення до них суб'єктів господарювання дуже часто є неможливим, наприклад, без допомоги держави у сфері захисту інтересів при здійсненні міжнародних операцій.

По-п'яте, долучення до міжнародного науково-технічного співробітництва все більшою мірою гарантує національну безпеку в зовнішніх аспектах, в тому числі військових, зміцнення відносин з традиційними та набуття нових держав-союзників.

Зі встановленням правил транспортування інноваційної продукції через державні кордони державне регулювання міжнародних інноваційних зв'язків перетворилося на систему взаємопов'язаних заходів, що сприяють зміцненню становища країни у світовому науково-техно-



логічному комплексі. Головною метою міжнародної науково-технічної політики держави стає зростання глобальної національної конкурентоздатності, тобто підтримання високого рівня життя нації за рахунок застосування ефективних технологій, інноваційних механізмів, постійного зростання кваліфікації кадрів, використання переваг міжнародного розподілу праці та забезпечення лідерських позицій на світових ринках тих чи інших товарів і послуг. Зазвичай, державні структури зосереджують зусилля на регулюванні співробітництва у високотехнологічних сферах, залишаючи ділянки середнього та невисокого технологічного рівня під прямим впливом класичних ринкових механізмів.

Підвищення ролі міжнародних зв'язків віддзеркалюється і в організаційному аспекті державного регулювання: часто-густо створю-

ються спеціалізовані органи і підрозділи. Науково-технічні й інноваційні питання посідають все вагоміше місце в усій зовнішньополітичній та зовнішньоекономічній роботі посольств, консульств, торговельних представництв тощо, організовуються спеціалізовані закордонні центри з питань науково-технічного співробітництва. Намітилася очевидна тенденція до формування науково-технічної дипломатії, тобто системи заходів та інституцій, спрямованих на сприяння кооперації та захисту державних інтересів у світовій науково-технічній сфері.

Усе це в цілому дає змогу стверджувати, що закон, який регулюватиме відносини у сфері трансферу технологій, є необхідним і своєчасним для України.

*Матеріал підготувала О. Орлюк*

## ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

На засіданні науковців Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, що відбулося 16 червня 2004 р., обговорювався проект Кодексу України про інтелектуальну власність (реєстраційний № 5620 від 07.06.2004 р.), поданого на розгляд Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України.

Автори проекту поставили за мету вдосконалення відносин у сфері інтелектуальної власності, що, на їхній погляд, сприятиме використанню та подальшому розвитку міс-

цевих творчих талантів, підтриманню і зберіганню національного потенціалу у сфері інтелектуальної діяльності та залученню інвестицій, стабілізуючи економічний стан, за якого як вітчизняні, так і зарубіжні інвестори можуть бути впевненими в тому, що їхні права інтелектуальної власності будуть дотримуватися.

За результатами обговорення було прийнято зауваження до проекту Кодексу про інтелектуальну власність, направлені до профільного парламентського Комітету.



Зокрема, при його обговоренні фахівці інституту дійшли висновку, що представлений проект потребує суттєвого доопрацювання для можливості подальшого його розгляду. Певною мірою він являє собою компіляцію Цивільного кодексу України (книга IV) і чинних законів, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності, у тому числі Законів України "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" тощо.

Водночас низка положень, які містяться у зазначених вище Законах, не знайшла свого закріплення у запропонованому проекті. А це, у разі його прийняття, створить значні проблеми у застосуванні правових норм на практиці. Проект має чимало прогалин і колізій щодо кожного з об'єктів інтелектуальної власності або суперечить чинному законодавству України та міжнародним стандартам, що діють у цій сфері.

Наприклад, у Главі 10 проекту Кодексу окреслюються лише напрями діяльності у сфері набуття прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Відсутня будь-яка конкретизація щодо порядку подання заявки, визначення дати подання заявки і дати пріоритету, проведення експертизи заявки, забезпечення державної реєстрації прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, публікації відомостей про державну реєстрацію, порядку видачі патентів.

Відсутнє визначення пріоритету заявки (є лише дата пріоритету); не регулюються питання наявності права на відкликання заявки, на перетворення заявок; щодо зміни заявника; щодо конфіденційності заяв-

ки; щодо тимчасової правової охорони.

У проекті постійно зустрічаються норми, які відсилають до нормативно-правових актів, які ще не прийнято. Так, у Ст. 57 проекту Кодексу передбачено можливість встановлення інших умов щодо дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок у нормативно-правових актах. Те саме стосується і встановлення порядку визнання права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок повністю або частково.

У Главі 13 проекту Кодексу теж окреслюються лише напрями діяльності стосовно набуття прав на знак для товарів і послуг, географічне зазначення. До регулювання цих відносин можна долучити всі зауваження, викладені вище щодо промислових зразків, винаходів, корисних моделей.

Відсутній і належний рівень правового регулювання відносин, пов'язаних з виникненням та чинністю майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин.

У проекті Кодексу відсутнє правове регулювання раціоналізаторських пропозицій.

У запропонованому проекті Кодексу постійно йдеться про посилання на нормативно-правові акти, якими має встановлюватися порядок правового регулювання відносин у сфері застосування конкретних об'єктів інтелектуальної власності. Враховуючи те, що на тепер такі питання врегульовано чинними законами України, незрозумілою є мета прийняття кодифікованого акта, в якому більшість питань залишено



поза сферою його правового регулювання.

Відповідно, незрозумілою є необхідність прийняття кодифікованого акта, автори якого пропонують припинити дію Книги IV ЦК України та профільних законів, якщо низку положень, врегульованих на рівні закону, пропонується регулювати на рівні підзаконних нормативно-правових актів, які прийматиме уповноважений орган державної влади (мається на увазі Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України).

Тому пропозиція щодо скасування профільного законодавства у сфері інтелектуальної власності, (по-

чинаючи з Цивільного кодексу України), у разі його прийняття потягне за собою наявність значної кількості прогалин у правовому регулюванні відносин у сфері інтелектуальної власності, колізій та положень, які суперечать міжнародним актам у зазначеній сфері, і які на сьогодні здебільшого відображено у профільному законодавстві України.

У цілому проект Кодексу України про інтелектуальну власність потребує суттєвого доопрацювання (у разі, якщо Верховна Рада України дійде висновку щодо доцільності його прийняття).

*Матеріал підготував  
В. Нежиборець*

### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

## **НАЙДОРОЖЧИЙ “ЩАСЛИВИЙ” НОМЕР ТЕЛЕФОНУ**

На китайському інтернет-аукціоні *EachNet.com* було продано за 1,1 млн. доларів США “щасливий” номер телефону — 135-85-85-85-85 одного з китайських операторів стільникового зв'язку.

Чому близько 70 претендентів брали участь у торгах за цей номер і були готові заплатити чималі кошти? Річ у тім, що вимовляння номера 135-85-85-85-85 китайською мовою збігається із звучанням фрази “дозволь мені бути багатим, бути багатим, бути багатим, бути багатим”. Невідомо, чи став номер телефону для нового власника щасливим, але колишньому — він уже приніс кругленьку суму.

*За матеріалами сайту <http://www.BBCRussian.com>*



## НОВІ ВИДАННЯ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького. — 2-ге вид., переробл. та допов. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. — 672 с.**

Зростання ролі права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історією становлення права інтелектуальної власності, його об'єктами та суб'єктами, особистими немайновими і майновими правами суб'єктів права, способами їх використання та захисту.

Цей підручник слугуватиме не лише надійним джерелом відповідних до навчальної програми знань студентам, а й широкому колу читачів.\*



**Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: (Монографія). — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. — 448 с.**

Досліджено і з нових позицій уточнено сутнісний зміст низки категорій, які стосуються інтелектуальної діяльності, та їх взаємозв'язок. Простежено процес просування об'єктів промислової власності на ринок інтелектуального капіталу, що дало змогу сформуванню напрями розвитку управління промисловою власністю як на державному рівні, так і на рівні корпорації, підприємства, фірми.

Розглянуто правові та економічні аспекти щодо управління патентно-ліцензійною роботою у підприємницькій діяльності.

Особливістю книги є те, що викладений матеріал ілюструється великою кількістю рисунків і таблиць, поданих до тексту термінів і визначень, що полегшує її сприйняття.

Розрахована на управлінців і керівників нового покоління; буде корисною менеджерам, економістам, юристам, підприємцям. Може бути використана викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник зі спеціальності “Інтелектуальна власність”.\*

\* Видання, які вийшли під егідою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності АПРІ України.



◆

**Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні:** Підруч. для студ. неюрид. вузів / За заг. ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 236 с.

Зростання ролі права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історією становлення права інтелектуальної власності, його об'єктами та суб'єктами, особистими немайновими і майновими правами суб'єктів права, способами їх використання та захисту.

Цей підручник не лише буде надійним джерелом знань для студентів, а й стане у пригоді широкому колу читачів.

◆

**Охорона інтелектуальної власності: нормативно-правові акти /** За заг. ред. О.Д. Святоцького. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. — 1176 с.

У виданні систематизовано законодавчі та нормативно-правові акти України у сфері охорони авторського права і суміжних прав, промислової власності, нормативні акти державного патентного відомства України, які регламентують охорону інтелектуальної власності в Україні, а також міжнародні конвенції, угоди та договори у сфері охорони інтелектуальної власності.

Призначено для широкого кола спеціалістів у сфері охорони інтелектуальної власності, викладачів і студентів юридичних та економічних факультетів, юристів-практиків.\*

◆

**Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони:** Зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. — 548 с.

У збірнику комплексно розглядаються сучасні теоретичні та практичні аспекти правової охорони промислової власності в Україні. Досліджуються питання цивільно-правової, адміністративно-правової та кримінально-правової охорони створення різноманітних об'єктів промислової власності.

Значну увагу приділено питанням гармонізації національного законодавства в галузі промислової власності з міжнародним зако-



нодавством, його відповідності міжнародно-правовим угодам, у тому числі Угоді ТРІПС, вимогам СОТ. Автори детально аналізують питання правової охорони таких об'єктів промислової власності, як винаходи, промислові зразки, корисні моделі, торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування тощо.

Даються пропозиції з удосконалення правової охорони об'єктів промислової власності в Україні, рекомендації щодо оптимізації правового забезпечення промислової власності відповідно до вимог Європейського Союзу, Світової організації торгівлі, міжнародно-правових норм.

Видання призначено для фахівців з питань інтелектуальної власності, практичних працівників, студентів, викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.



**Щелкунов В.И., Крайнев П.П., Ковалева Н.Н. Интеллектуальная собственность — ключ к успеху в бизнесе. — К.: ЧП “Чех”, 2004. — 48 с.**

В брошюре рассмотрена интеллектуальная собственность как деловой актив с точки зрения возможностей ее использования в предпринимательской деятельности фирм, компаний, предприятий для повышения их конкурентоспособности.

Рассчитана, в первую очередь, на новое поколение менеджеров и руководителей всех уровней.\*

---

#### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

### **НОВИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК — ХРУСТІННЯ СУХАРИКА “ГРИЗЛІ”**

У квітні 2004 року вперше в українській практиці торгова марка «Гризлі» отримала правову охорону на хрустіння сухарика.

При поданні заявки до Укрпатенту було надано звуковий носій самого хрустіння та візуалізація частотного спектра. Необхідність в отриманні правової охорони хрустіння виникла через те, що виробником було запроваджено нову технологію сушіння сухариків «Гризлі», завдяки якій хрустіння стає унікальним і вигідно відрізняється від хрустіння сухариків інших виробників.

*За матеріалами сайту <http://www.www.reklamaster.com>*

**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:**

Крайнев П.П. (головний редактор), Андрущук 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., Орлюк О.П., Панов М.І., Пасенюк О.М., Підпригора О.А., Підпалов Л.В., Пічкур О.В., Прахов Б.Г., Різун В.Ф., Святоцький О.Д., 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.: 295-85-49

Тел./факс: 294-99-82

[www.ndiiv.org.ua](http://www.ndiiv.org.ua)

e-mail: [icapital@i.com.ua](mailto:icapital@i.com.ua)

Комп'ютерна верстка — С. Петренко

Коректор — А. Куниця

*Рекомендовано до друку*

*Ученою радою НДІ інтелектуальної власності, протокол № 6 від 02.09.2004 р.*

Здано до набору 28.07.04. Підписано до друку 06.09.04 Формат 70x108/16.

Папір офсетний. Офсетний друк. Зам. 4-258

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