

# ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ



Науково-практичний журнал

5 (25) ' 2005

Журнал засновано у лютому 2002 року,  
внесено до переліку фахових видань  
ВАК України з юридичних наук

УДК 347.(77+78)

## Зміст

### Право та інновації

- О. Орлюк, В. Нежиборець**  
**С. Ревуцький** Економіко-правові засади формування в Україні національної інноваційної системи ..... 3
- Ю. Атаманова** До питання створення механізму правового регулювання національної інноваційної системи України (продовження) ..... 9

### Захист прав

- В. Крижна** Договори в сфері інтелектуальної власності і захист прав споживачів ..... 16
- Т. Демченко** Загальновідомість назви місця походження товару на прикладі судового рішення у справі "CHAMPAGNE" ..... 23
- І. Полуектов** Особливості практичної реалізації права на застосування запобіжних заходів ..... 30

### Патентне право

- Л. Работягова** Патент як форма правової охорони секретних винаходів ..... 39

## Судова експертиза

**В. Кращенко** Роздуми судового експерта ..... 48

## Інтелектуальна економіка

**С. Чікін, О. Чікіна,**

**Л. Длугаш** Інноваційний менеджмент:  
врахування особливостей  
непатентного життя винаходів ..... 55

**О. Яновський** Ефективне використання  
інтелектуального ресурсу —  
вимога часу ..... 61

## До відома

Актуальні проблеми  
інтелектуальної власності ..... 63

---

## ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

*Ставимо вас до відома, що до кінця 2005 року назва науково-практичного журналу **Інтелектуальний капітал** буде змінено на **Теорія і практика інтелектуальної власності**. Незмінним лишається статус та обличчя журналу, його передплатний індекс та творчий колектив, що наполегливо працює над кожним номером.*

*У 2006 році науково-практичний журнал **Теорія і практика інтелектуальної власності** виходитиме один раз на два місяці. Передплату нашого журналу ви зможете здійснити у будь-якому поштовому відділенні України.*

<b>Вартість передплати на 2006 рік</b>					
	<b>Індекс</b>	<b>2 міс/грн</b>	<b>4 міс/грн</b>	<b>6 міс/грн</b>	<b>12 міс/грн</b>
<b>Фізичні та юридичні особи</b>	<b>28504</b>	<b>12,84</b>	<b>25,78</b>	<b>38,47</b>	<b>79,44</b>

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

З глибокою повагою  
редакційна колегія



## ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ



**Олена Орлюк,**  
*директор НДІ інтелектуальної власності, доцент, доктор юридичних наук*



**Володимир Нежиборець,**  
*учений секретар НДІ інтелектуальної власності, кандидат економічних наук*



**Сергій Ревуцький,**  
*завідувач сектору інновацій НДІ інтелектуальної власності, кандидат економічних наук*

Зараз економічна політика високорозвинутих країн світу визначає інноваційну діяльність як основну умову соціально-економічного розвитку. Наявний досвід підтверджує, що подолати в Україні більш ніж 50-річний розрив в упровадженні "інноваційного мислення" в економіку можна лише пройшовши всі стадії розвитку, але в прискореному темпі. При цьому, очевидно, що стрибками, директивними методами цю проблему не розв'язати.

Перехід в Україні до інноваційної моделі розвитку вимагає значних серйозних економічних перетворень нового спектра організаційно-економічних, правових та інноваційних рішень. При цьому, слід підкреслити, що поза інноваційним шляхом ми не зможемо реалізувати жодної серйозної перспективної програми, соціального і економічного розвитку.

При розгляді питання, щодо формування економіко-правових засад, при створенні на перспективний

період в Україні національної інноваційної системи (далі НІС) необхідно розглянути основні її риси на цьому етапі переходу економіки України на ринкові відносини.

Як підкреслювалося на Всеукраїнській конференції "Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України" [1] для теперішнього стану НІС України характерна її структурна та функціональна неповнота, просторова неоднорідність, а також структурна деформованість її складових і, певною мірою, відсутність внутрішніх координаційних зв'язків. Це призводить до неузгодженої дії механізмів підтримки інноваційних процесів, не ефективного використання усіх ресурсів їх підтримки.

Структурна та, відповідно, функціональна нерозвиненість НІС проявляється більш за все в її інституційному секторі, для якого характерним є: неповнота інноваційного законодавства в частині визначення



## ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

правових, економічних та організаційних основ державного регулювання розвитку інноваційних процесів, а також — трансферу технологій, включаючи трансфер технологій "подвійного використання" і пов'язаного з процедурами оцінки та введення в господарський обіг об'єктів інтелектуальної власності у сфері науки і технологій, зокрема, регулювання питань правової охорони об'єктів, створених за рахунок коштів державного бюджету.

Зараз НІС в Україні характеризується такими рисами:

- 1) нерозвиненість комплексу фінансово-кредитних установ банківського та небанківського секторів (спеціалізовані банки розвитку та реконструкції, інноваційні, венчурні та лізингові фонди тощо), який має діяти в НІС для інвестиційної та фінансово-кредитної підтримки інноваційних процесів через залучення відповідних ресурсів;
- 2) відсутність певної цілісності структури функціонально-повноважних державних інститутів для підтримки та регулювання інноваційних процесів, а також розвиненої інфраструктури підтримки інноваційних процесів, до якої входять технологічні парки, інноваційні бізнес-інкубатори, консалтингові та інжинірингові підприємства, інформаційні мережі, сфера раціоналізаторської та винахідницької діяльності;
- 3) деформованість структури наявного значного науково-технічного потенціалу, який сконцентрований на початкових стадіях циклу інноваційного процесу і включає в себе розвинену мережу науково-дослідних установ, при цьому науково-технічний

потенціал залишається нерозвиненим у сегментах наукового та інжинірингового супроводження певних пріоритетних напрямів технологічного розвитку промислового комплексу.

Неоднорідність, структурна та регіональна деформованість НІС, яка проявляється у сфері виробництва і пов'язана з наявністю в його структурі контурів технологічної різноманітності, при домінуванні індустриальних укладів (четвертого та, переважно, третього), а також високої питомої ваги продукції проміжного споживання у загальному обсязі промислової продукції, обумовлює низьку конкурентоспроможність вітчизняного промислового комплексу і усієї національної економіки в цілому. Крім того, нерівномірність розміщення індустриального комплексу призводить до надмірного техногенного навантаження у певних регіонах України [2].

Характерною для НІС України є відсутність орієнтованості у внутрішніх зв'язках, яка обумовлена припущенням планових начал у її діяльності, нерозвиненістю програмно-цільових та проблемно-орієнтованих підходів до координації функціонування системи в цілому. Наслідком цього є відсутність підтримки та розвитку інноваційних процесів за визначеними пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, а також за пріоритетами інноваційної діяльності, спрямованих на інноваційну технологічну реконструкцію реального сектора економіки.

Про нерозвиненість НІС та її функціональну недостатність, щодо інтенсифікації розвитку інноваційних процесів, свідчать статистичні дані про незначні масштаби інноваційної діяльності в Україні.



Усвідомлюючи важливість розробки і законодавчого забезпечення оптимальної моделі розвитку української держави і українського суспільства тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України своїм основним завданням визначила створення організаційних, фінансових та правових механізмів, реалізацію та моніторинг прогнозу науково-технічного та інноваційного розвитку України на тривалу перспективу (20 років), а також формування і використання на цій основі пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні.

Зараз можна сформулювати основні політики інноваційного спрямування розвитку економіки України на довгострокову перспективу, яка має спиратися в своїй реалізації на НІС, що здатна обґрунтовувати і підтримувати виконання рішень на системному рівні як у сфері розвитку науки і технологій, так і економічного розвитку. У сфері науки і техніки вона має охоплювати:

- розробку довгострокового (на 20 років) прогнозу розвитку науки, виходячи з оцінки пріоритетних її напрямків, що відповідають інноваційним контурам ХХІ ст.;
- механізми фінансування та стимулювання розробки визначених наукових та технологічних пріоритетів інноваційного спрямування;
- заходи щодо адаптації діяльності наукових інститутів до умов і вимог ринку, враховуючи світові тенденції в організації діяльності наукових установ у відповідних умовах;
- перспективи захисту інтелектуальної праці вчених, що базується на світовому досвіді трансферту наукових надбань в прак-

тику.

В частині розвитку технологій національна інноваційна система має забезпечувати:

- розробку сценарного прогнозу розвитку пріоритетних технологій інноваційного спрямування та постійне його оновлення;
- визначення та постійне оновлення критичних технологій для підтримки функціонування та забезпечення розвитку економіки України;
- політику підтримки конкурентоспроможності нових виробництв на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- розробку масштабних інноваційних проектів локомотивного характеру.

В частині забезпечення економічного розвитку національна інноваційна система має забезпечити:

- розробку довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку на основі стратегії випереджаючого розвитку;
- визначення базових інфраструктурних та інноваційних рішень, які будуть покладені в основу довгострокової стратегії розвитку;
- формування і підтримку функціонування нових організаційних структур, основним завданням яких є діяльність інноваційного характеру.

Основним завданням Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України є розробка правових засад для створення на перспективний період в Україні національної інноваційної системи (НІС). Створення НІС є пріоритетним напрямком розвитку економіки України серед стратегічних завдань підвищення конку-



## ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

рентоспроможності України і захисту вітчизняної економіки, яка ґрунтується на тісній інтеграції виробництва, фінансів, науки і освіти.

Перехід економіки України на інноваційний шлях розвитку потребує формування і здійснення ефективної державної інноваційної політики. При цьому, слід підкреслити, що державну інноваційну політику, передусім, має бути спрямовано на зміцнення НІС, усунення бар'єрів, які заважають різним ланкам НІС гармонійно співпрацювати між собою.

Однією з найважливіших складових НІС є її правове забезпечення. На теперішній час перед ученими стоїть важливе завдання щодо розробки концепцій правового забезпечення НІС. При цьому слід орієнтуватися на основні положення:

1. Правові засади НІС в Україні мають сприяти її розбудові на принципах максимально ефективного використання наукового, виробничого та інноваційного потенціалів країни, поєднання підприємницьких ініціатив з державним регулюванням механізмів сприяння розвитку інноваційних процесів.
2. Розробка правових засад НІС в Україні повинна передбачати оптимальну цілісність і адаптацію її інституціональної структури до НІС країн Європейського Союзу (ЄС). Це, передусім, стосується розробки правових положень для гармонізації інноваційного законодавства, для створення фінансових інститутів інноваційної реструктуризації економіки (таких, як спеціалізовані банки розвитку і реконструкції, лізингові та венчурні фонди, агентства регіонально-

го розвитку), а також для розвитку інфраструктури підтримки інноваційної діяльності (мережі технопарків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, консалтингових та інжинірингових підприємств).

3. Розробка правових засад НІС в Україні дасть можливість розширити можливості НІС щодо налагодження співробітництва у сфері інноваційної діяльності та реалізації ефективних міжнародних інвестиційно-інноваційних проектів.

Ретельне створення таких правових засад сприятиме:

- підвищенню наукоємності у валовому внутрішньому продукті (ВВП), що є показником динаміки інноваційних перетворень, оскільки 2001-го року загальний обсяг виконаних науково-технічних робіт становив в Україні 1,17 % ВВП, тоді як рівень затрат на ці роботи частки ВВП розвинених країн світу перебував у межах 2 - 3 %, а ЄС рекомендує своїм країнам-учасникам довести їхнє фінансування до 2,5 % ВВП.
- істотному підвищенню інноваційної активності підприємств через підтримку здійснення пріоритетних інноваційних проектів, бо 2001-го року в Україні лише 16,5 % від загальної кількості промислових підприємств займалися інноваційною діяльністю, тоді як у розвинених країнах частка інноваційно-активних підприємств сягає від 30 до 70 %.
- створенню розвиненого внутрішнього ринку наукоємної і високотехнологічної продукції з використанням для цього держав-



ного замовлення та лізингу, що вирішує цикл інноваційного процесу і стає передумовою підтримки вітчизняних виробників наукомісткої продукції;

- розвитку базових технологій п'ятого технологічного укладу (інформаційно-комунікаційних, біотехнологій виробництва нових матеріалів і речовин), а також базових технологій наукомістких і високотехнологічних галузей вітчизняної промисловості — аерокосмічної, суднобудівної, енергетичного машинобудування, продукція яких є конкурентоспроможною і має (або перевищує) світовий рівень.

В концепції НІС розробка правових засад під час реалізації вказаних заходів державної інноваційної політики, щодо інноваційної реструктуризації економіки України, буде сприяти раціональному використанню фактора інтернаціоналізації на таких основних напрямках:

- інтеграції до міжнародного простору (зокрема, до країн ЄС та СНД);
- інтеграції до глобальних технологічних мереж через трансфер міжнародних технологій шляхом надання спеціального правового режиму пільгового оподаткування виготовленої інноваційної продукції за інвестиційно-інноваційними проектами, які реалізуються у технологічних парках;
- сприяння становленню ефективних, у сфері інноваційної діяльності, вертикальних транснаціональних структур (таких як промислово фінансові групи) на галузевому рівні та горизонтальних інтеграційних структур (таких як промислові кластери) —

на регіональному рівні, які мають стати центрами міжнародного трансферу передових технологій і залучення інвестицій та венчурного капіталу;

- інтеграції до світового інформаційного простору на базі інтернет-технологій, що забезпечить доступ суб'єктів інноваційних процесів до розширених баз даних у сфері світової інноваційної діяльності (зокрема, до комп'ютерів інноваційної продукції), а також дасть змогу активно зміцнювати та розширювати інвестиційно-інноваційні проекти;
- створення системи управління за якості та сертифікації інноваційної продукції згідно з міжнародними вимогами стандартів якості, сертифікації виробів і послуг;
- сприяння участі вітчизняних підприємств у міжнародному розподілі праці при виготовленні інноваційно високотехнологічної продукції, а також в організації її сервісного та післяпродажного супроводу підприємствами на внутрішньому ринку, що відкриває українським виробникам шляхи до високих технологій;
- налагодження продуктивного міжнародного співробітництва і зовнішньої торгівлі у сфері інноваційної діяльності, а також здійснення спільних міжнародних інноваційно-інвестиційних проектів на умовах, вигідних для України.

Розробка вказаних вище правових засад в концепції НІС в Україні прискорить створення умов для раціонального використання фактора інтернаціоналізації.



## ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Ці наукові напрями мають на меті прискорити створення НІС для сприяння інноваційним процесам в нашій економіці, а також для досягнення стандартів і темпів інноваційного розвитку, властивих розвиненим країнам.

Для активізації інноваційної діяльності в Україні необхідно ширше використовувати досвід, щодо формування НІС у високорозвинених країнах світу. Здійсненні фахівцями НДІ інтелектуальної власності АПрН України дослідження теоретичних та практичних передумов формування НІС високорозвинених країн світу може бути використано в Україні як позитивний досвід на перспективний період.

Основним позитивним досвідом є те, що державна політика високорозвинених країн світу спрямована, передусім, на зміцнення НІС, бар'єрів, які заважають різним ланкам НІС гармонічно співпрацювати між собою. Нам слід взяти до уваги те, що НІС високорозвинених країн світу розвивається комплексно. У той час, коли на Заході НІС дістає широке розповсюдження та розвиток, в Україні ця система робить лише перші кроки.

У законах України "Про інноваційну діяльність" та "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні", навіть, не згадується поняття НІС. Тому, на наш погляд, коли зараз вносяться зміни

до доповнення Закону України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" необхідно сконцентрувати увагу на НІС.

На основі проведеного нами дослідження можна визначитися з поняттям НІС, з її складом та структурою, а також із показниками НІС в Україні.

Проведене дослідження показує, що для України необхідно розробити концепцію розвитку інноваційної діяльності на перспективний період з урахуванням введення в науковий та практичний обіг НІС та її подальшого розвитку.

Все це потребує подальших досліджень, які вже зараз проводяться фахівцями НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України. ◆

### Література:

1. Гусєв. Державна інноваційна політика: аспект інтернаціоналізації "Економіка України".— 2003. — № 7.
2. В.М. Геєць. Інститут економіки прогнозування НАНУ. Інноваційний шлях розвитку та економічне зростання. Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України. Матеріали науково-практичної конференції. — Київ: НУТУ "КПІ", 2003, С. 38-40.



## ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

**Юлія Атаманова,**

*старший науковий співробітник лабораторії передачі прав на ОІВ (м. Харків) НДІ інтелектуальної власності, асистент кафедри господарського права Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук*

(закінчення, початок у № 4'2005)

### Виділення двох напрямків у регулюванні інноваційних процесів:

- а) як окремого сегменту національної економіки — національної інноваційної системи та
- б) в рамках різних напрямків економічної політики держави для стимулювання поширеного залучення інновацій як фактору виробництва у всіх галузях народного господарства за допомогою визначених "інноваційних" заходів державного регулювання — зумовлює висновок про необхідність застосування *багатовекторного підходу до правового регулювання інноваційних процесів, для чого слід будувати декількарівневу систему інноваційного законодавства.*

По-перше, має діяти *кодифікований нормативно-правовий акт*, в якому б отримали комплексне закріплення принципи та засади регулювання національної інноваційної системи, її структурні елементи, механізми регулювання, організаційні форми та основні правила функціонування елементів національної інноваційної системи, із розширенням та конкретизацією його положень в спеціальних актах законо-

давства. На наш погляд, оптимальною правовою формою для такого акта була б форма кодексу — *Інноваційного кодексу України*. Такий нормативно-правовий акт має також встановити засади функціонування ринку інновацій (в тому числі високі технології), визначити його організаційно-правові форми та інноваційну інфраструктуру.

Крім визначення елементів національної інноваційної системи та закріплення допустимих ринкових механізмів її функціонування, зазначений комплексний документ має також містити, на наш погляд, державно-правову складову регулювання інноваційних процесів: участь держави як самостійного учасника інноваційних правовідносин, з одного боку, а також як головного організатора будь-яких суспільно важливих чи необхідних процесів, з іншого. Зокрема, вважаємо за необхідне визначення правових форм участі держави (та/або територіальної громади) у створенні та комерціалізації інноваційних продуктів (прямої/ опосередкованої), врегулювання питань про розподіл прав на об'єкти інтелектуальної власності, які створені за рахунок державних коштів (в тому числі коштів територіальних громад) або якщо на боці



## ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

виконавця виступає державна установа, а також правовідносин між роботодавцем та працівником щодо прав на створені об'єкти інтелектуальної власності, якщо роботодавцем виступає державна установа.

Іншим важливим аспектом участі держави в інноваційних процесах є питання про правові заходи їх державного регулювання. Зараз ми спостерігаємо хаос у визначенні таких "інноваційних" інструментів. У ч. 2 ст. 12 Господарського кодексу України встановлені лише основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання. Вони так і названі основні, бо не стосуються особливостей регулювання конкретних галузей народного господарства держави чи окремих суб'єктів, в тому числі національної інноваційної системи. В нормативно-правових актах, присвячених так чи інакше інноваційним питанням, відсутній систематизований повний перелік заходів державного регулювання інноваційної сфери — конкретні інструменти іноді просто містяться в різних правових документах нормативного характеру, при чому нові заходи можуть вводитися на підзаконному рівні, тобто є такими, що не передбачені на рівні закону.

Таке становище зумовлює потребу *систематизації "інноваційних" заходів державного регулювання*. Вважаємо, що гідним та адекватним місцем для цього як раз й може стати *Інноваційний кодекс*. Головною цінністю такої норми стане однаковість, передбачуваність та прозорість дій державних органів різних рівнів, здійснюваних для реалізації інноваційної моделі економічного розвитку. Конкретизація й систематизація правового інструментарію є

необхідною для розроблення та реалізації закладених у програмах соціально-економічного розвитку різних видів та рівнів завдань, а також для забезпечення комплексної взаємодії інноваційних структур та процесів по різних напрямках і рівнях реалізації економічної політики.

Для чіткості правового регулювання вважаємо за доцільне провести градацію таких засобів за наступними векторами:

- 1) на загальні засоби державного регулювання та спеціальні засоби, що застосовуються в інноваційній сфері;
- 2) на засоби поточні та засоби особливі (надзвичайні), до яких може вдаватися держава у разі різкого та/або суттєвого погіршення стану національної економіки, національної інноваційної системи чи окремих (-ого) її елементів (-у), а також у разі суттєвих змін в геоелекономічному просторі.

Крім того, "інноваційно-правовий" інструментарій державного регулювання можна класифікувати за напрямками економічної політики, зокрема, в бюджетній, кредитно-фінансовій, податковій, амортизаційній, інвестиційній, зовнішньоекономічній політиці й т.д.

З теоретичної точки зору цікавим може стати дослідження такої класифікації засобів державного регулювання, як засоби безпосереднього державного регулювання інноваційних процесів (в формі прямої чи опосередкованої участі держави) і засоби державного стимулювання здійснення суб'єктами господарювання інноваційної діяльності.

Як уже було зазначено раніше, законодавчо слід визначити умови (підстави), за яких держава може



вдаватися до особливих правових заходів. Можливість введення посиленних заходів державного регулювання не повинна сприйматися як щось надзвичайне, як перехід до адміністративних методів державного управління. В реальному економічному житті жодна із стратегій не реалізується в "чистому" вигляді — на різних етапах та в різних умовах економічного зростання в певний період можуть бути затребуваними в більшій чи меншій мірі ліберальні або диригентські механізми [5; 238]. Але, не слід забувати, що формуючи інституціональну систему економіки, яка "виробляє знання", необхідно мати на увазі специфіку такого виробництва, що потребує високого ступеня свободи його суб'єктів у встановленні цілей, шляхів, способів, форм й т.п. своєї діяльності [5; 269]. В такому ракурсі визначення переліку умов (підстав) посиленого державного регулювання інноваційних процесів буде слугувати гарантією додержання загальновизнаного принципу саморегулювання національної інноваційної системи.

По-друге, в Господарському кодексі України (далі — ГКУ) вперше закладений *системний принцип реалізації державної економічної політики*, ключовими тезами якої є: перше — обрання стратегії й тактики її проведення, друге — здійснення планування й прогнозування, третє — визначення конкретних правових засобів та механізмів досягнення поставлених завдань. Іншими словами, проводиться *логічний зв'язок "інтереси — ціль — завдання — засоби"*.

Визнання інноваційної моделі розвитку України національним стратегічним курсом вимагає її розбудови на кожному етапі реалізації економічної політики, починаючи з

формулювання конкретних завдань і розробки програми дій з їх виконання. За правильним визначенням В. Юсупова, Програма економічного розвитку повинна мати і економічну, і правову складові, тобто органічно поєднувати в собі фіксацію основного змісту обраної економічної моделі, констатацію її основних змістовних чинників та цілей, що мають бути досягнуті при її формуванні, а також перелік тих засобів, завдяки яким держава активно впливає на економічні процеси і реалізує себе як суб'єкта організаційно-господарських відносин [9; 26].

Виходячи із стратегії інноваційного розвитку, при опрацюванні програм соціально-економічного розвитку держави постійно за орієнтир, та як критерій доцільності й ефективності конкретних заходів, має використовуватися інноваційний результат. Можливо, слід згадати організаційно-методичний досвід під час існування СРСР — розроблялася Комплексна програма науково-технічного прогресу на 20 років, яка займала одне з головних місць у всій системі прогнозування (програмування) соціально-економічного розвитку країни.

Вважаємо, що аналогічне значення повинна була виконувати Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України. Але, нажаль, в дійсності вона зайняла міцну позицію у низці "непрацюючих" нормативно-правових актів, зміни ж у затверджених нею пріоритетних напрямках мало відчутні.

Виходячи із визначення поняття "концепція", як "провідний задум, конструктивний принцип різних видів діяльності" [10; 624], Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України,



## ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

яка має значення комплексного документа з правового забезпечення реалізації інноваційної моделі економічного розвитку держави, повинна задати необхідний вектор загальнодержавного прогнозування, стати своєрідною *матричною системою для правового регулювання інноваційних процесів* в різних сегментах та галузях економіки країни.

Вважаємо, що основними розділами Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку мають стати:

- 1) визначення переліку необхідних первісних заходів для проведення аналізу відповідної галузі, визначеної за пріоритетну з точки зору стратегічних завдань інноваційного розвитку (зокрема, комплексна оцінка (моніторинг) науково-технічного й технологічного потенціалу галузі; виділення найбільш актуальних і перспективних напрямків, здатних дати швидку віддачу від вкладення в його розвиток коштів і ресурсів, з обґрунтуванням конкретних переваг, досяжних при їх реалізації, з визначенням строків і можливих результатів; встановлення можливих наукових, інноваційних і комерційних ризиків від реалізації запропонованих напрямків розвитку галузі; розробка декількох варіантів розвитку галузі з виділенням серед них базового з урахуванням світових тенденцій і позиції продукції галузі на світовому ринку);
- 2) закріплення повного комплексу правових засобів державного регулювання інноваційних процесів;
- 3) визначення механізму узгодження й координації інноваційних процесів, в тому числі через:
  - встановлення принципів правового забезпечення інноваційного розвитку, яких мають дотримуватися відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування при розробці галузевих, регіональних і цільових програм і які б мали пріоритетну дію, порівняно з положеннями інших нормативно-правових актів з метою єдиної й комплексної реалізації інноваційної моделі розвитку держави;
  - проведення правової експертизи на відповідність цим принципам, на законність й адекватність прийнятому інноваційному стратегічному курсу конкретних мір і заходів відповідних програм економічного розвитку та інших нормативно-правових актів, прийнятих для їх виконання;
  - визначення шкали (критеріїв) черговості інноваційних процесів;
- 4) встановлення критеріїв оцінки результатів, досягнутих при виконанні затверджених інноваційних програм і проектів;
- 5) визначення координуючого органу з питань реалізації інноваційної моделі економічного розвитку з наділенням його повноваженнями з проведення зазначеної правової експертизи законодавчих актів, що стосуються інноваційних питань, встановлення черговості інноваційних проектів та рівня ефективності прийнятих програм розвитку на підставі аналізу досягнутих показників, що отримані в результаті оцінки реалізованих заходів, за встановленим критеріями.



Представляється, що розробка Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України саме в такій постановці може стати ключовою ланкою у створенні цілісного механізму правового регулювання інноваційних процесів.

Крім того, для включення Концепції у дієвий правовий механізм її головні положення мали знайти відображення, продовження та конкретизацію не лише у загальнодержавних, а й у регіональних, галузевих та цільових програмах, які мають силу закону. Крім того, з ними повинні узгоджуватися інші заходи соціально-економічної сфери.

Привертає увагу той факт, що законодавством України, зокрема, ГКУ й ЗУ "Про державне прогнозування й розробку програм економічного й соціального розвитку" від 23.03.2000 р., не передбачено довгострокового прогнозування, хоча його необхідність не викликає сумнівів. У довгостроковій програмі соціально-економічного розвитку держави має знайти закріплення поетапний план структурних перетворень, векторність, пріоритети та загальні показники розвитку соціально-економічної системи України. Тобто йому слід відводити роль "великого плану" інноваційноспрямованих соціально-економічних перетворень, конкретизація якого має відбуватися через середньо- та короткострокові прогнози та програми. При відсутності ж довгострокового стратегічного прогнозування зберігається можливість принципової зміни пріоритетів та курсу соціально-економічного розвитку країни залежно від особливих інтересів правлячих кіл держави. Разом із Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку довгострокова програма соціально-

економічного розвитку складе "каркас" державного регулювання інноваційних процесів в країні.

Що ж стосується середньо- та короткострокових прогнозів економічного розвитку, то, на наш погляд, у них повинні закладатися конкретні цифри й показники, що прямо характеризують інноваційний рівень держави на конкретний проміжок часу, інтенсивність і зміст перебудовуючих процесів та структурних перетворень у народному господарстві в напрямку переходу до вищих технологічних укладів. Для їхнього досягнення в програмах економічного розвитку, насамперед, потребують визначення такі моменти, як:

- *пріоритетні галузі національної економіки*, в яких передбачається проведення ресурсної мобілізації із закріпленням їх за областями та з конкретизацією статей і обсягів державних і передбачуваних приватних вкладень із кожного напрямку, а також макроекономічні показники результатів у розрізі обраних галузей і з розподілом по областях;
- *система основних правових засобів і механізмів*, які передбачено використовувати для розвитку обраних пріоритетних галузей народного господарства, у тому числі — показники державного замовлення й відповідні державні цільові програми, фінансовані за рахунок коштів Державного бюджету України, із кожної з них;
- *відповідальні державні органи* за досягнення поставлених завдань із кожного із пріоритетних напрямків.

Слушний акцент у питанні реалізації економічної політики дер-



жави ставить І. Милейко, підкреслюючи необхідність формування в державних програмах або концепціях розвитку чітко виокремлену правову складову — законодавчу політику держави, свого роду "програму в програмі", яка передбачає план з прийняття, зміни або відміни нормативно-правових актів у відповідності зі встановленими пріоритетами та адекватними правовими засобами [11; 22].

Законодавством України, зокрема, ГКУ й ЗУ "Про державне прогнозування й розробку програм економічного й соціального розвитку" від 23.03.2000 р., передбачається здійснення державного планування й прогнозування на декількох рівнях: загальнодержавному, регіональному, галузевому, а також через використання цільових програм економічного, науково-технічного й соціального розвитку, — що дозволяє охопити всі сегменти народного господарства країни.

Регіональні та галузеві програми повинні виходити та конкретизувати по відповідним регіонам та напрямкам виконання закладених у загальнодержавній програмі завдань з пріоритетних галузей народного господарства країни з орієнтацією на їх інноваційний розвиток. Хотілось би зазначити, що на відміну від України в Російській Федерації ще

у 2001 році розвиток галузей промисловості на період до 2010 року був розроблений, виходячи із інноваційного вектору розвитку, й носить назву "Стратегія розвитку галузей промисловості на період до 2010 року з урахуванням інноваційної спрямованості".

У цільові ж програми доцільно включати не лише цифри з отримання "матеріального" результату, а й заходи з його комерціалізації, захвату та утримання відповідних "ніш" на світових ринках [5; 263].

При цьому, у всіх програмах повинні використовуватися в різних конфігураціях лише ті заходи державного регулювання, які систематизовано будуть визначені в Інноваційному кодексі.

Таким чином, обраний інноваційний шлях розвитку національної економіки обумовлює необхідність розроблення окремого напрямку економічної політики — державної інноваційної політики, через здійснення якої має бути забезпечено формування та стійкий розвиток ефективної національної інноваційної системи. Базовим же нормативно-правовим актом в урегулюванні інноваційних процесів в державі повинен стати Інноваційний кодекс України. ◆

#### Література:

1. Послання Президента України до Верховної Ради України від 30 квітня 2002 р. "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки". — Інноваційне законодавство України. Повне зібрання нормативно-правових актів. У 3 томах. Т. 1 — К., 2003.
2. Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні, затв. Постановою ВРУ № 1786-IV від 16 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 43-44. — Ст. 494.



3. *Інноваційна стратегія українських реформ* / Гальчинський А.С., Геєць, В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. — К.: Знання України, 2002. - 326 с.
4. *Федулова Л., Пашута Н. Развитие национальной инновационной системы Украины // Экономика Украины. — 2005. — №4. — С.35-47.*
5. *Стратегический ответ России на вызовы нового века / Под общей ред. академика Л.И. Абалкина // М.: "ЭКЗАМЕН", 2004. — 606 с.*
6. *Каримов А.Д. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / 2-е изд. — М.: Аванта +, 2001. — 560 с.*
7. *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37 .*
8. *Алексеев С.С. Право: азбука - теория- философия: Опыт комплексного исследования. — М.: "Статут", 1999. - 712с.*
9. *Юсупов В. Зовнішньоекономічна політика держави: правові питання визначеності та функціонування // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — №3. — С. 25-28.*
10. *Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: Сов. Энциклопедия, 1984. — 1600 с.*
11. *Милейко И. Структурно-отраслевая политика государства: правовые аспекты реализации // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — №3. — С. 21-24.*

**ДО ВІДОМА**

**Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПРН України**

**оголошує у січні 2006 р. прийом до аспірантури**

**за спеціальністю 12.00.03 — Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право**

- з відривом від виробництва. Здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України для роботи в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності АПРН України — 1 особа;
- без відриву від виробництва. Здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб — на умовах контракту — для роботи в інших державних та недержавних установах.

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора інституту наступні документи:

- 1) заяву;
- 2) особистий листок з обліку кадрів;
- 3) список опублікованих наукових праць. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної теми наукової спеціальності;
- 4) медичну довідку про стан здоров'я за формою №286-у;
- 5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
- 6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Документи надаються до 1 грудня 2005 р. за адресою:

01014, м. Київ, вул. Тимірязівська, 66/3, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПРН України.

Телефони для довідок: 527-04-11, 285-85-49



## ДОГОВОРИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

**Валентина Крижна,**

*завідувач лабораторії передачі прав на ОІВ (м. Харків)  
НДІ інтелектуальної власності, доцент кафедри  
цивільного права Національної юридичної академії ім.  
Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук*

В умовах ринкової економіки закономірно на практиці з'являються нові договірні конструкції, які поступово знаходять своє законодавче закріплення. Так, у Цивільному кодексі України [1] (далі — ЦК), який набув чинності 1 січня 2004 р., договорам в сфері інтелектуальної власності присвячені норми глави 75 "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" та глави 76 "Комерційна концесія" книги п'ятої "Зобов'язальне право".

Необхідно враховувати: досить часто укладення зазначених договорів не обмежується лише правовідносинами між сторонами, а виходить за ці межі. Так, в процесі реалізації прав, наданих за зазначеними договорами, можуть зачіпатися права третіх осіб — безпосередніх споживачів товарів, робіт та послуг, це особливо актуально при укладанні договорів стосовно таких засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг, як торговельна марка і комерційне найменування.

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

**Комерційне найменування** — це найменування, під яким особа-

суб'єкт підприємницької діяльності виступає у цивільному обороті і яке індивідуалізує її серед інших його учасників.

Таким чином, оскільки зазначені правові засоби призначені вирізняти різноманітні суб'єкти підприємницької діяльності та результати їх діяльності серед маси подібних, то їх використання іншими особами, перш за все, може ввести в оману споживача.

Хотілось би звернути увагу, що на відміну від торговельної марки законодавство встановлює обмеження щодо розпорядження майновими правами на комерційне найменування: вони можуть бути передані іншій особі лише разом із єдиним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Це пояснюється недопустимістю введення споживачів в оману. Тому, у разі ліквідації юридичної особи чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється.

Стосовно договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, то законодавчо прямо передбачено, що його укладання не допускається, якщо він може стати при-



чиною введення в оману споживача, щодо товару і послуги, або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу (ч. 7 ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. [2] (далі — Закон)).

Зупинимося на аналізі двох договірних конструкцій в сфері інтелектуальної власності, які на практиці набувають все більшої популярності і при укладенні яких, у зв'язку з використанням засобів індивідуалізації іншою особою, вірогідність введення в оману споживачів досить висока. Це — ліцензійний договір та договір комерційної концесії. Перша конструкція стосується торговельної марки, а друга — як торговельної марки, так і комерційного найменування.

Усе вищевикладене обумовлює нагальну потребу аналізу захисту прав споживачів при укладенні і реалізації договорів в сфері інтелектуальної власності. Зазначена проблема не знайшла належного висвітлення і це обумовлено, перш за все тим, що норми законодавства, які стосуються зазначених договорів, є досить новими.

Звичайно, як тема захисту прав споживачів [3], так і тема договорів в сфері інтелектуальної власності [4-6] знайшли широке обговорення і висвітлення, а от питання, які виникають при поєднанні цих двох тем, є недостатньо вивченими.

**Метою статі** є з'ясування наслідків для споживачів укладення договорів в сфері інтелектуальної власності, за якими надається право на використання торговельних марок і комерційних найменувань іншим особам. У зв'язку з цим необхідно з'ясувати, які механізми захисту прав споживачів передбачає

законодавство, і як складаються відносини між власником майнових прав на торговельну марку і комерційне найменування, який надає право користування цими об'єктами інтелектуальної власності, і споживачами, у випадку виявлення неякісних товарів, робіт чи послуг.

Серед договорів, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ЦК передбачає ліцензійний договір.

**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 взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1 ст. 1109 ЦК).

Оскільки основна функція торговельної марки — розрізняльна, тривалий час не допускалося укладення подібного договору до зазначеного об'єкту інтелектуальної власності. Однак, на сьогодні існує своєрідний законодавчий компроміс — можна надати право використання торговельної марки зацікавленій особі за умови відсутності негативних наслідків для споживачів. Забезпечується це шляхом закріплення істотної умови: ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (ч. 8 ст. 17 Закону).

У зв'язку з наявністю контролю за використанням торговельної марки споживач може бути впевненим, що у цьому випадку товари виготовляються і послуги надаються за тими ж нормами і критеріями, що і



## ЗАХИСТ ПРАВ

ліцензіаром. Недотримання цієї умови ліцензіатом негативно вплине, перш за все, на ділову репутацію власника охоронного документа, а тому, останній зацікавлений в здійсненні контролю за якістю результатів діяльності, що випускаються під його торговельною маркою. Таким чином, у випадку укладення ліцензійного договору, для споживача розрізняльна функція торговельної марки змінюється функцією гарантії певної якості.

Однак, слід враховувати, що якщо, все ж таки, ліцензіат неналежним чином виготовив товар чи надав послуги, то законодавчий механізм висунення претензій споживачем безпосередньо до власника майнових прав на торговельну марку відсутній. У цьому випадку, відповідальність настає на загальних підставах: перед споживачем відповідає в залежності від укладеного договору — продавець, виготовлювач, підрядчик, тощо.

**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).

З позиції кінцевого результату для споживачів зазначена правова конструкція надає можливість досить швидко наповнити ринок якісними товарами, роботами та послугами з дотриманням певних стандартів діяльності правоволоділця.

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.

Більш широкий предмет (обов'язкова наявність комерційного досвіду та ділової репутації) і мета (створення ланки в мережі бізнесу правоволоділця) є підставою для розмежування договору комерційної концесії ліцензійного договору. До того ж, право на використання комерційного найменування чи торговельної марки правоволоділця є необхідним елементом договору комерційної концесії, оскільки в іншому випадку відсутній механізм використання ділової репутації правоволоділця і потреба реєстрації договору органом реєстрації юридичних осіб.

Видається, що законодавчо встановлені вимоги до *форми договору* та потреби його *реєстрації*, перш за все, направлені на захист прав споживачів. Відповідно до ст. 1118 ЦК договір комерційної концесії укладається у письмовій формі, у разі недотримання якої він є нікчемним. Цей випадок є виключенням із загального правила, закріпленого ст. 218 ЦК, і передбачений він із метою стабілізувати відносини в цивільному обороті. До того ж, якщо для сторін договір є дійсним з моменту укладення у письмовій формі, то у відносинах із третіми особами сторони мають право посилалися на нього лише з моменту державної реєстрації. Подібна конструкція (для сторін договір набуває чинності з моменту підписання, а для третіх осіб — з моменту державної реєстрації) раніше застосовувалася до



ліцензійних договорів. Однак, якщо реєстрацію ліцензійного договору здійснює Державний департамент інтелектуальної власності, то договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільца. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача.

У цивілістичній літературі висловлюються різні точки зору, стосовно наслідків відсутності реєстрації договору комерційної концесії. Одні дослідники, виходячи з ч. 1 ст. 210 ЦК, відповідно до якої правочин, що підлягає державній реєстрації, вважається вчиненим з моменту такої реєстрації, вважають незареєстрований договір комерційної концесії не укладеним [7, с. 14]. Інші науковці вважають, що відсутність реєстрації договору, з одного боку, позбавляє користувача, з метою захисту інтересів споживачів, можливості почати використання наданого йому комплексу виключних прав, а з іншого, ще до реєстрації договору надає можливість сторонам почати проведення необхідної підготовчої роботи вже на підставі укладеного договору [8, с. 282-283; 9, с. 729].

Вважаємо, що таке трактування значення реєстрації цього договору є помилковим, оскільки, по-перше, на цей випадок загальне правило про значення реєстрації договору не поширюється, тому для сторін договір вважається укладеним при дотриманні письмової форми; по-друге, як уже зазначалося, наведена конструкція неодночасного набрання чинності договору для сторін і третіх

осіб не є новою для законодавства України, так як традиційно застосовувалася для ліцензійних договорів, а тому наслідки відсутності реєстрації відомі; по-третє, якщо ж договір вважається уже укладеним, то він повинен породжувати певні правові наслідки, а підготовка можлива і при наявності, зокрема, попереднього договору; по-четверте, наведені точки зору свідчать про те, що науковці в цій конструкції вбачають обмеження прав, виключно, для користувача, а, насправді, таке обмеження встановлюється для правоволодільца, оскільки саме він зацікавлений в наявності реєстрації договору комерційної концесії.

На наш погляд, укладення договору без реєстрації означає, що правоволоділець у випадку висунення до нього вимог споживачами, стосовно неналежної якості товарів, робіт чи послуг, зобов'язаний буде задовольнити їх у повному обсязі, оскільки він не може посылатися на договір комерційної концесії і, відповідно, на той факт, що під його комерційним найменуванням, чи з використанням його торговельної марки працює користувач. Тобто за відсутності реєстрації правочину правоволоділець бере на себе ризик появи негативних наслідків при висуненні претензій третіми особами, у зв'язку з діяльністю користувача. Саме цим зумовлена та обставина, що за загальним правилом, обов'язок зареєструвати договір покладено на правоволодільца. Тобто, якщо останній не хоче зазначених обмежень, йому достатньо лише зареєструвати договір.

Пояснити значення реєстрації договору можна тим, що будь-яка зацікавлена особа, звернувшись до реєстру, зможе встановити, що під



## ЗАХИСТ ПРАВ

певним комерційним найменуванням може виступати інша особа при виготовленні товарів, виконанні робіт, чи наданні послуг. Підтвердженням цього є і ч. 1 ст. 1125 ЦК, відповідно до якої у відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту державної реєстрації цієї зміни в такому ж порядку, як і самого договору. Отже, оскільки основний акцент, все ж таки, робиться на можливість інформованості третіх осіб про укладення договору комерційної концесії чи його зміну, то можна зробити висновок: наслідки відсутності реєстрації договору чи змін до нього направлені на захист прав споживачів.

На цьому законодавчі механізми захисту прав споживачів не вичерпуються. Оскільки у договорі комерційної концесії існують внутрішні (між сторонами договору) і зовнішні (між користувачем і третіми особами при укладенні договорів в процесі використання предмету договору комерційної концесії) правовідносини, то на цих позиціях будеться і *відповідальність* сторін.

Так як користувач укладає договори купівлі-продажу, підряду, тощо з третіми особами від свого імені, але з використанням засобів індивідуалізації (комерційного найменування чи торговельної марки) правоволодільця, то відповідальною особою перед третіми особами є не лише користувач, а й правоволоділець. Такі законодавчо встановлені додаткові обов'язки правоволодільця направлені, перш за все, на підвищений захист прав споживачів. Їх наявність пояснюється тим, що споживач досить часто переконаний в тому, що купує товар

чи отримує послугу безпосередньо у правоволодільця. Так як конструкція договору комерційної концесії дає можливість іншій особі використовувати ділову репутацію правоволодільця, то споживач повинен бути впевнений, що якість реалізованого товару чи наданої послуги з використанням одного і того ж комерційного найменування чи торговельної марки завжди відповідає певному рівню.

Однак, оскільки неналежна якість продукції за договором комерційної концесії негативно впливає, перш за все, на ділову репутацію правоволодільця, то умовами договору можна звільнити правоволодільця від передбаченого законодавством обов'язку контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем. Таким чином, на відміну від ліцензійного договору, зазначений обов'язок є факультативним. У зв'язку з цим і існуючою вірогідністю ввести в оману третіх осіб, стосовно реального виробника виготовлених товарів, виконаних робіт чи наданих послуг за договором комерційної концесії, за укладеними з користувачем договорами купівлі-продажу, підряду тощо, ст. 1123 ЦК встановлена, також, відповідальність правоволодільця.

За загальним правилом вона є *субсидіарною* і настає за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. У цьому випадку третя особа повинна звернутися спочатку до користувача, як сторони за договором, і лише у випадку незадоволення всіх заявлених вимог, є можливість звернутися з ними до правоволодільця.



Виключенням є *солідарна* відповідальність праволодільця і настає вона за вимогами, що пред'являються користувачеві як виробникові продукції (товарів) праволодільця. У цьому випадку споживач має можливість на власний вибір вирішувати до кого заявляти вимоги — користувача чи праволодільця. Таким чином, по відношенню до вимог третіх осіб до користувача, як виробника товарів, встановлена більш суворя відповідальність праволодільця. Обумовлена така відповідальність потребою спонукати праволодільця належним чином контролювати якість продукції користувача і, таким чином, захистити права споживачів.

Якщо звернутися до загального правила про відповідальність за договором купівлі-продажу, то відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів"[10] і ч. 3 ст. 678 ЦК у випадку купівлі речі неналежної якості споживач має право на свій вибір звернутися з вимогами до продавця, чи до виготовлювача. За правовими наслідками, для споживача ця ситуація досить схожа з солідарною відповідальністю, за якої також існує альтернатива, до якої особи заявити вимоги.

У той же час, якщо буквально слідувати положенням ст. 1123 ЦК про субсидіарну відповідальність праволодільця за виготовлений ним товар, але проданий користувачем, то можна зробити однозначний висновок, що у цій частині вона звужує відповідальність виготовлювача перед споживачем, оскільки передбачає для нього лише додаткову відповідальність.

Якщо це — дійсно виключення з загального правила, то споживачам

кожного разу необхідно встановлювати, хто саме виготовив товар, і якщо з'ясується, що безпосередньо власник торговельної марки чи комерційного найменування, то вони позбавлені права звертатися з вимогами прямо до нього. Складається своєрідний нонсенс — праволодільця знаходиться у більш вигідному положенні, коли виготовлений ним товар реалізує користувач, а не він сам чи інші особи. Однак, цього не повинно бути, оскільки однозначно можна сказати, що норми про договір комерційної концесії не можуть погіршувати положення споживача за договором купівлі-продажу.

Усунути існуюче протиріччя можна шляхом внесення змін до Цивільного Кодексу. Перш за все, в положеннях ст. 1123 ЦК про субсидіарну відповідальність праволодільця, за договором комерційної концесії, необхідно виключити слова "товарів" і "проданих". І тоді в цьому випадку буде застосовуватися загальне правило, відповідно до якого споживач має можливість за своїм вибором звернутися до виготовлювача чи продавця. Однак, щоб не виникало сумнівів, доцільно додатково закріпити солідарну відповідальність праволодільця і користувача за неякісний товар, проданий користувачем, незалежно від того, хто є виготовлювачем — праволодільцем чи користувач.

Саме таке вирішення питання буде надійною гарантією захисту прав споживачів, права яких не можуть бути обмежені лише у зв'язку з тим, що між третіми особами укладено договір комерційної концесії.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок: існують законодавчі механіз-



## ЗАХИСТ ПРАВ

ми захисту прав споживачів при укладенні договорів в сфері інтелектуальної власності. Однак, деякі положення законодавства потребують удосконалення.

Безумовно, враховуючи обсяг статті, неможливо відразу вирішити усі можливі питання, а тому існують перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. ♦

### Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // *Офіційний вісник України*. — 2003. — № 11. — Ст. 461.
2. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. // *Відомості Верховної Ради України*. — 1994. — № 7. — Ст. 36.
3. Косинов С.А. *Юридические гарантии защиты прав потребителей в договоре купли-продажи // Проблемы законности. Вып. 37: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. — Харків: Нац. юрид. акад. України. — 1999. — С. 125-129.*
4. Крижна В.Н. *Лицензионный договор — правовая форма реализации патентных прав: Дис. ... канд. юрид. наук. — Харьков, 1999. — 226 с.*
5. Килимник І.І. *Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): Дис. ... канд. юрид. наук. — Харків, 2003. — 195 с.*
6. Цират А.В. *Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн.-практ. пособие. — Киев: Истина, 2002. — 240 с.*
7. Домбругова А. *Правове регулювання відносин за договором комерційної концесії // Юридичний вісник України. — 2004. — № 7. — С. 14.*
8. *Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — Київ: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2003. — С. 282-283.*
9. *Цивільний кодекс України: Коментар. — Харків: ТОВ "Одіссей", 2003. — С. 729.*
10. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 р. в ред. від 15.12.1993 р. // *Відомості Верховної Ради України*. — 1994. — № 1. — Ст. 1.

### **ДО ВІДОМА**

Звертаємо вашу увагу на те, що в четвертому номері журналу Інтелектуальний капітал за 2005 рік, в статті С. Глотова, Т. Якушевої "К вопросу о цитате и цитировании как основе права на свободу выражения" була допущена помилка на сторінці 38 в зносі 29. Зазначену зноску слід читати в наступній редакції:

<sup>29</sup> *Украина является страной-участницей по данному договору.*

Редакція журналу



## ЗАГАЛЬНОВІДОМІСТЬ<sup>1</sup> НАЗВИ МІСЦЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ НА ПРИКЛАДІ СУДОВОГО РІШЕННЯ У СПРАВІ “СНАМПАГНЕ”

**Тетяна Демченко,**  
*завідувач сектором позначень НДІ інтелектуальної  
власності, доктор права Університету Париж XII,  
кандидат юридичних наук*

Загальновідомість вже кілька років є звичним поняттям у вітчизняному законодавстві про інтелектуальну власність та практиці його застосування. Однак, як правило, будь-який спеціаліст при згадуванні загальновідомості пов'яже її насамперед з товарними знаками, або ж, в крайньому випадку, з комерційними (фірмовими) найменуваннями. В той самий час поняття загальновідомості назви місця походження товару, скоріше за все, буде розцінюватися як таке, що не несе правового навантаження та, відповідно, не має жодних правових наслідків. Подібна оцінка є закономірною, оскільки законодавство України про товарні знаки та фірмові найменування прямо посилається на вищевказаний термін, тоді як в Законі України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"<sup>2</sup> безпосередній зв'язок загальновідомості з цим різновидом розрізняльних позначень демонструється не очевидно.

Для більш чіткого розуміння ситуації слід звернутись до законодав-

чої редакції підпункту "в" ч. 3 ст. 23 Закону, яким встановлено наступне правило: "Порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є використання такого зазначення або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації".

Вищевикладене законодавче положення є свідченням того, що сьогодні на території України правова охорона назви місця походження товарів поширюється, також, на неоднорідну продукцію у випадку її (назви) високої репутації. Таким чином, сучасне вітчизняне законодав-

<sup>1</sup> Ми звертаємо увагу читача на той факт, що в даному випадку поняття загальновідомості слід розглядати швидше в контексті високої репутації позначення, аніж його загальної відомості серед споживачів. Однак, з огляду на відсутність в законодавстві України відповідної термінології, для більш зрозумілого викладення матеріалу ми змушені посилатись на термін "загальновідомість назви місця походження товарів", фактично розуміючи під ним не просто відомість, а знаменитість та високу репутацію того чи іншого найменування.

<sup>2</sup> Закон України від 16 червня 1999 року / Відомості Верховної Ради. — 1999. — № 32. — Ст. 267.



## ЗАХИСТ ПРАВ

ство характеризується надзвичайно прогресивним підходом до врегулювання конфліктних ситуацій між назвами місця походження та іншими розрізняльними позначеннями, що в цілому відповідає сучасним світовим тенденціям вирішення подібних питань. Чи не найяскравішим підтвердженням цього є рішення французького правосуддя у справі "Champagne", яке стало своєрідним еталоном для захисту прав користувачів знаменитих назв місця походження товарів у випадку порушення їх прав з боку власників товарних знаків, зареєстрованих для неоднорідної продукції. Саме його ми і пропонуємо розглянути більш детально<sup>3</sup>.

Однак, перш ніж перейти безпосередньо до цієї справи, на прикладі позначення "Champagne" дозволимо собі невеликий коментар щодо того, яку роль назва місця походження товару відіграє у французькому праві та громадському сприйнятті в цілому.

У Франції основу правового регулювання будь-якої назви місця походження складає ідея захисту французького селянства, яке здійснює виробництво традиційних для певних регіонів червоних та білих вин, шампанського, коньяку, різноманітних сирів та м'ясної продукції, а також ідея захисту споживачів, які мають право мати чіткі гарантії походження певної продукції з тієї чи іншої місцевості. Саме цим виправдовується заборона маркування позначенням "Champagne" так званих ігристих вин, які з огляду на їх виробництво в іншій, ніж Шампань, місцевості та штучну шампанізацію

не можуть реалізовуватись під цією назвою. За таких обставин прискіплива увага до будь-якої назви місця походження товару, в тому числі до позначення "Champagne" не викликає подиву. Мабуть, саме тому не повинно викликати подиву, також, і бажання тих чи інших осіб отримати певну вигоду від використання об'єктів подібного рівня важливості.

Можливо, саме з цих причин, ще в 1982 році фізичною особою на території Франції було зареєстровано словесний товарний знак "Champagne", призначений для маркування парфумів та косметики. Через десять років товариство "Yves Saint-Laurent International BV" (надалі — "Yves Saint-Laurent") висловило бажання придбати вказане позначення, оформивши перехід всього комплексу права власності на нього в жовтні 1992 року.

Незабаром, після цього придбання товариство "Yves Saint-Laurent" розпочало масовану рекламну кампанію із просування на ринок нових жіночих парфумів, представлених у спеціальному флаконі, який за своїм зовнішнім виглядом, як загалом, так і в окремих деталях, повторює пляшку, характерну для традиційних французьких шампанських вин, та супроводжується найменуванням Champagne, надрукованим великими літерами. Тим самим, з метою звернення уваги споживачів до свого нового продукту, "Yves Saint-Laurent" фактично використало найменування, захищене як назва місця походження, що має виключний ступінь відомості як у Франції, так і за кордоном, та мо-

<sup>3</sup>Paris, 15 december 1993; "Champagne c. Saint-Laurent", JCP E, 1994.II.540 et JCP G, 1994-2229, obs. F. Pollaud-Dulian.



же застосовуватись лише для позначення товару, який походить з певної місцевості та характеризується певними властивостями, пов'язаними з природними та кліматичними умовами цієї місцевості.

Така явна недобросовісність "Yves Saint-Laurent" не могла не викликати хвилю обурення з боку виробників та торговців шампанськими винами, які звернулись до суду з вимогою заборонити використання позначення *Champagne* для маркування парфумів та анулювати існуюче свідоцтво на товарний знак "Champagne". Потрібно зауважити, що для обґрунтування своєї позиції засобів законодавчого впливу їм не бракувало. Зокрема, в основу позовних вимог були покладені правові норми двох французьких законодавчих актів: Споживчого кодексу<sup>4</sup> та Кодексу інтелектуальної власності.

У відповідності з § 4 ст. L. 115-5 Споживчого кодексу Франції "географічне найменування, яке представляє собою назву місця походження товару, або будь-яка інша вказівка, що його нагадує, не може бути використане для позначення подібної продукції, [...] або для будь-якого іншого товару чи послуги, якщо таке використання здатне призвести до спотворення або послаблення загальновідомості назви місця походження".

З точки зору Бернара Делафайє<sup>5</sup>, Генерального адвоката в цій справі, порушення відповідачем § 4 ст. L. 115-5 не викликає жодних сумнівів. Зокрема, про спотворення загаль-

новідомості назви місця походження "Champagne" свідчать наступні обставини<sup>6</sup>:

1. Спотворення є очевидним та підтверджується власним визнанням відповідачем того факту, що товариство "Yves Saint-Laurent" мало намір використати загальновідомість та престиж найменування "Champagne", застосувавши його для маркування неоднорідної продукції.
2. Спотворення є також очевидним з огляду на те, що, діючи у світі розкошу, витонченості та престижу, відповідач фактично створює у пересічних споживачів враження того, що шампанські вина також належать до цього обмеженого, захищеного та дещо снобістського середовища. Тоді як, насправді виробники шампанських вин переслідують зовсім іншу мету, а саме — зробити свою продукцію доступною для будь-яких прошарків населення.
3. Спотворення ще більше загострюється тим, що товариство "Yves Saint-Laurent" має настільки високу власну репутацію завдяки якості її товарів, що їй не складно переконати споживачів у своєму безпосередньому відношенні до найменування "Champagne".

Крім спотворення загальновідомості позначення "Champagne", в діях товариства "Yves Saint-Laurent" позивачі вбачають також послаблення загальновідомості цього найменування.

<sup>4</sup> Зазначений кодекс складає основу французького законодавства про захист прав споживачів.

<sup>5</sup> Відповідно до французького законодавства Генеральним адвокатом є помічник Генерального прокурора, який бере участь в судових засіданнях в касаційному та апеляційному судах.

<sup>6</sup> Cour d'appel de Paris (1re Ch. A) 15 decembre 1993, Gaz. Pal., 25 janvier 1994, P. 57.



## ЗАХИСТ ПРАВ

Так, створюючи в свідомості споживачів зв'язок між винною продукцією та парфумами, відповідач тим самим натякає на наявність певної домовленості між товариством "Yves Saint-Laurent", виробниками і торговцями шампанських вин та державними інституціями, відповідальними за надання правової охорони та захист назв місця походження товарів. З огляду на те, що укладання таких домовленостей заборонено французьким законодавством, натяк на подібні зв'язки та угоди шкодить репутації позначення "Champagne" та призводить до послаблення ("розмиття") його розрізняльної здатності.

Крім того, існує й інша, значно важливіша обставина, що впливає на послаблення загальновідомості назви "Champagne". Йдеться, зокрема, про додаткові вказівки, які товариство "Yves Saint-Laurent" розмістило на упаковці власної продукції поруч із спірним найменуванням. Однією з таких вказівок є попередження "вогнебезпечно". Жодні парфуми, позначені як знаменитими, так і менш відомими товарними знаками, не містять подібного застереження. Виключення складає, хіба-що, продукція, представлена у вигляді флаконів-розпилювачів.

Це свідчить про розуміння виробником можливості виникнення в свідомості споживачів парфумерії асоціацій з винами "Champagne" та бажання запобігти навіть їх гіпотетичному сплутуванню, яке могло б спричинити певні негативні наслідки для покупців. Небезпідставність останнього міркування підтверд-

жується ще одним попередженням - "не ковтати", яке звучить більше, ніж дивно поряд із загальновідомим найменуванням місця походження слабоалкогольного напою. І тут, цілком можна погодитись з позицією Генерального адвоката, який зазначив, що: "[...] протягом тисячоліть існування вин *Champagne* та трьох століть з моменту, коли Дом Періньон (*Dom Perignon*) та Дом Удар (*Dom Oudart*)<sup>7</sup> віднайшли спосіб, який нарешті дозволив шампанському стати імператором вин, жодній особі не спало б на думку розташувати на знаменитих пляшках" подібне застереження.

Як наслідок, ґрунтуючись лише на правових приписах норм Споживчого кодексу Франції, французькому суду була забезпечена можливість заборонити використання загальновідомої назви місця походження товару для неоднорідної продукції.

При цьому на допомогу відповідачеві не змогли прийти, навіть, спеціальні норми законодавства про товарні знаки, на які він намагався звернути увагу суду.

У відповідності з п. (d) ст. L. 711-4 Кодексу інтелектуальної власності Франції назва місця походження товару не може бути зареєстрованою в якості товарного знаку. Однак, з огляду на те, що це правове положення набрало чинності лише в 1992 році, а товарний знак "Champagne" для парфумів було зареєстровано ще в 1982 році, його теперішній власник — товариство "Yves Saint-Laurent", наполягало на законності користування ним для позначення продукції власного виробництва.

<sup>7</sup> Бенедиктинські монахи, які ще в 17-му столітті віднайшли і вдосконалили спосіб виробництва та зберігання шампанського.



Суд не прийняв до уваги цей аргумент відповідача мотивуючи прийняте ним рішення тим, що судова практика дотримується позиції засудження будь-яких наслідків реєстрації товарного знака, проведеної недобросовісно з метою привласнення загальновідомості іншого розрізняльного позначення, яке вже існувало раніше.

Об'єктивна оцінка зазначеного рішення була б неможливою, якби ми залишили поза увагою позицію правопорушника та висловлені ним з цього приводу міркування.

Розуміючи, що внутрішнє законодавство Франції фактично не залишає жодної можливості виправдати недобросовісну поведінку та паразитування на чужій репутації, товариство "Yves Saint-Laurent" наполягало на неправильній інтерпретації судом § 4 ст. L. 115-5 французького Споживчого кодексу з точки зору права Європейського Співтовариства.

Так, з точки зору відповідача, існуючі у французькому законодавстві обмеження щодо використання назви місця походження товару для неоднорідної продукції перешкоджають реалізації принципу вільного обігу товарів, що передбачений ст. 30 Римського договору про заснування Європейського Економічного Співтовариства (надалі — Римський договір)<sup>8</sup>.

З позиції відповідача, навіть, якщо в межах спільного європейського ринку існує лише п'ять країн, в яких заборона використання найме-

нування Champagne для позначення парфумів є неможливою, французьке законодавство тим не менше представляє собою перешкоду для внутрішньо європейської торгівлі. А той факт, що ст. 36 Римського договору передбачає виключення з принципу вільного обігу товарів для захисту об'єктів промислової власності, не слід застосовувати до цієї ситуації. Адже обмеження вільного обігу товарів задля захисту права промислової власності може бути виправданим лише з метою захисту так званого специфічного об'єкту такого права<sup>9</sup>, яким в даному випадку є гарантія походження та гарантія виробництва відповідно до тих стандартів якості та технологій, що визначені та перевірені відповідними державними органами.

З огляду на те, що відповідач виробляє неоднорідну продукцію, яку неможливо сплутати з шампанськими винами, причому таке виробництво здійснюється ним з додержанням всіх необхідних вимог, про порушення специфічного об'єкта права на назву місця походження *Champagne* не може йти мови. Як наслідок, вищезгадану ст. 36 Римського договору не варто брати до уваги.

Більше того, право ЄС щодо назв місця походження виноробної продукції забороняє їх використання для неоднорідних товарів, в якості яких визнаються будь-які відмінні від вин напої або виноградні суслу за умови існування ризику змішування, стосовно якості, джерела по-

<sup>8</sup> *Dubouis L., Gueydan C.* Grands textes de droit de l'Union européenne; Traités — Droit dérivé — Jurisprudence, 5-e édition. — Paris: Dalloz, 1999. — P. 23-123.

<sup>9</sup> Під таким специфічним об'єктом слід розуміти ні що інше, ніж основну функцію прав на об'єкти промислової власності. Більш детально з цього приводу див., зокрема: Демченко Т.С. Правове регулювання промислової власності в Європі та в Україні: принципи побудови та шляхи зближення. — Київ, 2005. — С. 20-22.



## ЗАХИСТ ПРАВ

ходження, а також основних компонентів, що абсолютно не поширюється на парфумерну продукцію.

Кожен із вказаних аргументів відповідача був детально проаналізований судом, який в результаті дійшов висновку про неправомірність їх застосування до обставин цієї справи.

Так, наприклад, стаття 30 Римського договору забороняє кількісні обмеження імпорتنних потоків, так само як і будь-які інші еквівалентні таким обмеженням наслідки, тобто в узагальненому вигляді все те, що прямо або опосередковано призводить до повного чи часткового вилучення імпортованої продукції з національного ринку. Що стосується парфумів Champagne, то їх виробництво і розповсюдження здійснюється на території Франції. В зв'язку з цим, заборона реалізувати цю продукцію на національній території жодним чином не впливає на імпорتنі операції та, відповідно, не підпадає під дію ст. 30 Римського договору.

Більше того, відповідно до законодавства ЄС держави-члени наділяються правом в певних випадках відходити від принципу вільного обігу товарів, задля захисту прав промислової власності, якщо це не призводить до дискримінації вихідців з різних країн Співтовариства або прихованого обмеження торгівлі між країнами-учасницями.

Узагальнивши вищезазначені аргументи сторін суд дійшов наступного висновку. Отримавши право на виключне використання назви Champagne, з метою просування нових парфумів *de lux*, та, обравши для його презентації флакон, що відтворює зовнішній вигляд, характерний для пляшок зберігання шампансь-

ких вин, а також, використовуючи в своїй рекламній компанії образ та відчуття радості і свята, які асоціюються з шампанськими винами, відповідачі переслідували за мету заволодіти увагою споживачів, шляхом створення ефекту зв'язку з престижем даної назви місця походження товару. Один лише цей факт дозволяє зробити висновок про паразитичні дії, спотворення та послаблення загальновідомості вказаної назви, права на використання якої для реалізації винної продукції належать виключно виробникам та торговцям шампанським.

Отже, порівнюючи такий підхід до цієї проблеми з боку судової системи країни, яка, в силу певних особливостей географічного розташування та політики збереження давніх традицій виробництва і ремесел, приділяє надзвичайно прискіпливу увагу правовій охороні назв місця походження товарів, з вітчизняним законодавством, можна лише додатково переконатись в нашому першопочатковому твердженні, стосовно відповідності останнього основним світовим тенденціям з цього питання.

Однак, навіть, за таких умов наряд чи можна стверджувати з усією впевненістю те, що у випадку виникнення подібної ситуації українські суди будуть настільки ж впевнено стояти на позиціях захисту кваліфікованих назв місця походження товарів. Підставою для такого побоювання є те, що, незважаючи на формальне виконання вимог європейського права та Угоди TRIPS, Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" фактично не діє і потребує введення нових механізмів ефективного впливу на даний сегмент суспільних



відносин. Тому запропонований досвід однієї з провідних країн світу, з нашої точки зору, дозволить як теоретикам, так і практикам сформува-ти чіткіше уявлення про можливий розвиток подій та поміркувати над

можливістю розв'язання проблемних питань, які, з вірогідно, можуть виникнути в майбутньому. ◆

## ВІТАЄМО З НАГОРОДЖЕННЯМ

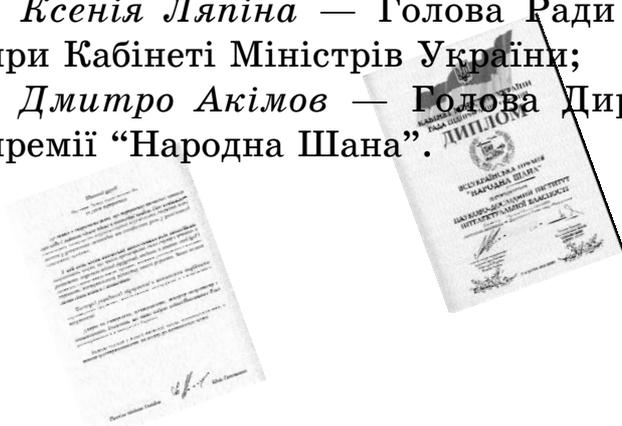
З нагоди Дня підприємця, за вагомий внесок у розвиток державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, високий професіоналізм та сумлінну працю, Дипломом Кабінету Міністрів України та Ради підприємців України: *Всеукраїнська премія “Народна Шана”* нагороджений Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПрН України.

Почесну нагороду вручали:

*Борис Патон* — Президент НАН України;

*Ксенія Ляпіна* — Голова Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України;

*Дмитро Акімов* — Голова Дирекції Всеукраїнської премії “Народна Шана”.



*Редакція журналу вітає колектив інституту з почесною державною нагородою, бажає творчого натхнення та нових здобутків!*



## ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ

**Ігор Полуктов,**  
*юрисконсульт Юридичної Консалтингової Компанії  
ТОВ "Агроконсульт"*

Процес вступу України до Світової організації торгівлі розглядається сьогодні як найважливіший етап її інтеграції до світового торговельно-економічного простору, і передбачає дотримання нашою країною положень всіх документів цієї організації, включаючи положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 року (далі — Угода TRIPS), які покликані змінити ставлення країн, що розвиваються, до особливого статусу інтелектуальної власності та до специфічних процедур захисту її прав.

Так, важливе значення приділяється заходам судового захисту прав інтелектуальної власності в допозовному провадженні, так званих, попередніх (запобіжних) заходів. Зокрема, стаття 50 Угоди TRIPS визначає, що судові органи кожної країни-члена СОТ повинні мати право:

- ухвалювати там, де це доречно, попередні заходи без заслуховування протилежної сторони, особливо, якщо зволікання може завдати непоправної шкоди власнику прав, або якщо є очевидний ризик знищення доказу;
- вимагати від заявника надати всі можливі докази з метою переконатися, що він є правовласником і ці права були порушені

та видати заявнику судове розпорядження, щодо забезпечення застави, або еквівалентної гарантії для захисту відповідача та запобігання зловживанню;

- на прохання відповідача, приймати судові рішення, щодо надання йому належної компенсації за будь-яку дію чи бездіяльність заявника, що призвела до припинення попередніх заходів, або, коли згодом з'ясувалась відсутність самого порушення, або загрози порушення, прав інтелектуальної власності та ін.

В Україні спроба ввести подібні процедури, до національної системи права, була зроблена шляхом прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо правової охорони інтелектуальної власності" № 850-IV від 22.05.2003 року. Зокрема Цивільний процесуальний кодекс України (далі — ЦПК) було доповнено главою 4-А "Запобіжні заходи", Господарський процесуальний кодекс України (далі — ГПК) було доповнено розділом V-1 "Запобіжні заходи" та внесено низку інших змін до Законів України у сфері інтелектуальної власності, чим було розширено обсяг способів захисту права інтелектуальної власності.



Введення зазначених процедур, безперечно, є позитивним моментом у розвитку системи національного законодавства, але потрібно зазначити, що норми штучно введені в діючу систему права не мають можливості працювати та слугувати надійним інструментом захисту прав, поки не буде вироблено надійних механізмів діяльності цих інструментів та вони не будуть апробовані на практиці. Крім того, введені норми повинні органічно узгоджуватись з уже діючими нормами та, безперечно, не протиречити одна одній, чого, на жаль, уникнути не вдалося, що і буде доведено далі у статті.

Положеннями Цивільного кодексу України (далі — ЦК), який вступив в дію з 01.01.2004 року, визначено загальні способи захисту права інтелектуальної власності (частина друга статті 16 Цивільного кодексу). Наведений перелік способів захисту не є вичерпним з огляду на вміщений у цій же статті припис про те, що суд може захистити цивільне право, або інтерес, іншим способом, що встановлений договором або законом. ЦК України визначив можливість застосування негайних заходів, щодо запобігання порушень права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів, передбачивши можливість застосування заходів на кордоні України та інші процедури, які можуть сприяти захисту права інтелектуальної власності, в той же час ст. 432 передбачає, що заходи ці застосовуються в порядку, встановленому законом, шляхом постановлення судом рішення. Отже, такі заходи можуть бути застосовані лише після винесення рішення судом, що є не завжди прийнятним для захисту прав, з огляду на час слухання спра-

ви в позовному провадженні. Тому, для захисту прав інтелектуальної власності, ефективнішим є застосування засобів допозовного впливу на порушника прав.

Розглянемо процесуальні особливості вжиття запобіжних заходів, які регламентовані ЦПК і ГПК України. Так, ЦПК України визначає, що: *"особа, яка має підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до пред'явлення позову."* В свою чергу, ГПК України до таких підстав відносить: *"підстави побоюватись, що подача потрібних для особи доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до подання позову."* Відмінність, як неважко зрозуміти, полягає у наданні ГПК додаткової підстави для застосування запобіжних заходів, у вигляді збирання та забезпечення доказів по справі. Що є важливим аспектом, спричиненим особливостями правового забезпечення збирання доказів справ.

На думку автора, під запобіжними заходами, у вузькому змісті, можна розуміти винесення відповідним судом ухвали, до пред'явлення позову, направленої на надання заявнику додаткових, відносно загальних, засобів забезпечення доказів та припинення, або запобігання порушенню його прав. У широкому ж розумінні, під запобіжними заходами можна розуміти комплекс дій заявника, пов'язаний із підготовкою та подачею до відповідного суду заяви



## ЗАХИСТ ПРАВ

про застосування запобіжних заходів, направлених на захист власних прав, дії пов'язані із розглядом такої заяви та безпосереднім виконанням винесеної ухвали суду.

До переліку осіб, які мають право звертатись із заявою про застосування запобіжних заходів, закон відносить осіб, які мають право подавати заяви до відповідного суду. Відповідно, особою, до якої просять вжити запобіжні заходи (відповідачем, як визначено ЦПК), може виступати будь-яка особа (або особи), яка незаконно використовує об'єкт інтелектуальної власності (далі — ОІВ), чи здійснила заходи для підготовки такого використання, або іншим чином порушує права власника ОІВ.

Визначення суду, до якого буде подаватися заява про застосування запобіжних заходів, залежить від суб'єктивного складу учасників. Що ж до визначення підсудності справи конкретному суду, потрібно виходити з діючих положень відповідного процесуального кодексу. Так, ч. 1 ст. 126 ЦПК України передбачено, що позови, які випливають із права автора на об'єкт авторського права чи суміжних прав, винахід, корисну модель, промисловий зразок, раціоналізаторську пропозицію та інші результати інтелектуальної, творчої діяльності, можуть подаватися, на вибір позивача, за місцем проживання відповідача, або за місцем проживання позивача. Крім того, у зв'язку із змінами внесеними Законом № 850-ІХ від 22.05.2003 року, частину 4 ст. 126 ЦПК України було викладено у такій редакції: "позови, пов'язані з порушенням майнових прав, що випливають з авторського права чи суміжних прав, права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і по-

слуг, зазначення походження товарів, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, можуть пред'являтися, також, за місцем вчинення порушення". Отже, позивачу надано широке коло прав, щодо вибору суду до якого звернутися із позовом, але діючим законодавством не передбачено визначення підсудності для звернення із заявою про застосування запобіжних заходів, у зв'язку із чим можна зробити висновок, що подаватися така заява повинна за правилами, визначеними у ст. 126 ЦПК України.

Визначившись із суб'єктивним складом учасників процесу, потрібно визначити основні стадії зазначеного процесу.

Так, особа, яка має підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, і подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою, або утрудненою, має право звернутися до суду із заявою про вжиття запобіжних заходів.

Перед поданням заяви, зазначеній особі потрібно провести ряд підготовчих заходів із збирання необхідних матеріалів, які були б достатніми для подання їх на розгляд суду для винесення ухвали щодо задоволення заяви про вжиття запобіжних заходів:

- це перш за все, документи, які підтверджують, що заявник дійсно є власником прав на ОІВ. Це може бути як охоронний документ (патент, деклараційний патент, свідоцтво), що є найбільш прийнятним, так і інші документи, що підтверджують таке право;
- докази (за наявності таких), що підтверджують порушення прав;
- провести певні дії для з'ясування



ня масовості порушень та мережі поширення порушень, для з'ясування адрес, щодо яких можуть бути застосовані запобіжні заходи;

- з'ясування точних назв (найменувань) порушників прав та їх координат знаходження.

Зібравши всі необхідні матеріали, для ефективного вживання запобіжних заходів, можна звертатись до суду із заявою про вживання запобіжних заходів, яка повинна містити:

1) *назву суду, до якого подається заява (відповідно до тих вимог, які були розглянуті вище);*

2) *точну назву заявника і особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, їх місце проживання, або місцезнаходження, а також назву представника заявника, коли заява подається представником.* При виконанні цього пункту, у заявника можуть виникнути труднощі, у зв'язку із тим, що не завжди є можливим ідентифікувати порушника (особливо, якщо ним організована велика структурна мережа виготовлення та поширення продукції з використанням ОІВ), та, тим паче, встановити його постійне місце перебування;

3) *вид і суть запобіжного заходу.* Зазначення виду запобіжного заходу відбувається на підставі ст.62<sup>2</sup>

ЦПК України, яка передбачає вичерпний перелік таких заходів:

- огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав;
- накладення арешту на майно, що належить особі, до якої вживаються запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб,
- або ст. 43<sup>2</sup> ГПК України, яка,

додатково до перелічених, передбачає ще і витребування доказів.

4) *обставини, якими заявник обґрунтовує необхідність вжиття запобіжних заходів.* Таким обґрунтуванням буде вказівка особи у заяві, що її права (вказати які) порушені або існує реальна загроза їх порушення, і подача потрібних для неї доказів, для підтвердження такого порушення стане, згодом, неможливою, або утрудненою, а також, що невжиття таких заходів ускладнить, або зробить неможливим надати, виконання рішення суду, яке буде винесено після подання цієї особою позову;

5) *перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.*

Такими документами відповідно до ст. 62<sup>3</sup> ЦПК та 43<sup>3</sup> ГПК повинні бути документи, які підтверджують сплату державного мита у встановлених законом порядку і розмірі. Відповідний порядок і розмір повинен бути встановлений Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито", але цим нормативним актом, як і будь-яким іншим, не передбачено розміру ставок державного мита із заяв про вжиття запобіжних заходів.

Отже, як зазначено у Рекомендаціях Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", до внесення відповідних змін до названого Декрету у господарського суду немає правових підстав для винесення ухвали про залишення такої заяви без руху у зв'язку з тим, що її не оплачено державним митом. Сплата ж витрат на інформаційно-технічне забезпечення судо-



## ЗАХИСТ ПРАВ

вого процесу із заяв про вжиття запобіжних заходів законом не передбачена.

Крім того, разом із заявою про вжиття запобіжних заходів, подаються її копії, відповідно до кількості осіб, щодо яких просять вжити запобіжні заходи. Що викликає подив, адже навіть копії заяви, якщо суд не буде їх розсилати сторонам, а якщо і буде розсилати, то навіть запобіжні заходи, адже попередження відповідача завчасно про умови розгляду питання про вжиття запобіжних заходів, протиречить самому змісту цих заходів.

6) *підпис заявника, або його представника, якщо заява подається представником.* Якщо заява подається представником, потрібно до заяви додати, належним чином оформлене, доручення відповідно до ст.ст.113 та 114 ЦПК.

Керуючись ст. 62<sup>4</sup> ЦПК та ст.43<sup>4</sup> ГПК суд розглядає заяву в загальному порядку передбаченому для забезпечення доказів та визначеному ст. 38 ЦПК та ст. 38 ГПК, але з урахуванням того, що законодавець визначив, що заява про вжиття запобіжних заходів розглядається судом не пізніше двох днів із дня її подання. Що, безумовно, є дуже правильнимі прогресивним рішенням, але, нажаль, виглядає нездійсненим для роботи судів України.

У разі обґрунтованої вимоги заявника, заява про вжиття запобіжних заходів розглядається лише за його участі, без повідомлення особи, щодо якої просять вживання запобіжні заходи. Це, зокрема, можливо, коли існує вірогідність, що будь-яка затримка у застосуванні запобіжних заходів завдасть шкоди заявникові, або існує ризик того, що докази, які підтверджують порушення прав ІВ

будуть знищені. У зв'язку із цим наведені вище статті ЦПК та ГПК надають суду право вимагати від заявника додати до заяви будь-який наявний у нього доказ про порушення, або загрозу порушення його прав. Тут потрібно відмітити, що це є право суду, і не обов'язково застосовується, а також те, що норма закону вимагає саме будь-якого наявного доказу у заявника, з чого випливає, що суд не може вимагати у заявника доказ, який той не може надати.

Цікавим є положення ч. 4 ст. 62<sup>4</sup> ЦПК, яка визначає, що: "Суд може зобов'язати заявника забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню запобіжними заходами, яка вноситься на депозит суду. Розмір застави визначається судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим від розміру заявленої шкоди." Ця норма введена для забезпечення гарантій захисту прав відповідачів, що, знову ж таки, є цілком виправданим. Але, по-перше, норма знову надає суду право, а не обов'язок, по-друге, чинним законодавством України, взагалі не передбачається наявність у суду депозитних рахунків. Якщо припустити, що застава буде вноситись на депозитний рахунок суду, то суд повинен буде виконувати функції державної виконавчої служби — відшкодовувати збитки, завдані зловживанням у застосуванні запобіжних заходів, тобто здійснювати фінансові операції, які не властиві суду. [1]

Крім того, вимагає внесення змін і уточнень положення, щодо розміру застави, так як, визначити її за діючими законодавчими приписами не видається можливим. Так, вказується тільки, що розмір застави не повинен бути більшим від розміру



заявленої шкоди. Але заявлення шкоди, у заяві про вживання запобіжних заходів, не передбачено, не вимагається воно і ст. 62<sup>3</sup> ЦПК (ст. 43<sup>3</sup> ГПК), і, взагалі, є не завжди можливим, так як, метою вживання запобіжних заходів, як раз, і є збирання доказів про порушення прав та визначення масштабів нанесеної шкоди, що і вплине, вже безпосередньо, на обґрунтоване і підтвержене заявлення позивачем, завданої протиправними діями, шкоди в Позовній заяві. Яка, як передбачено ч. 3 ст. 62<sup>3</sup> ЦПК, повинна бути подана, протягом десяти днів із дня постановлення ухвали про вживання запобіжних заходів. Після подання заявником позовної заяви, запобіжні заходи діють як способи забезпечення доказів, або як способи забезпечення позову, що можна визначити як звичайне провадження. В свою чергу, вжиття запобіжних заходів можна визначити як провадження, яке має особливий характер.

До заяв про вжиття запобіжних заходів не застосовуються правила ЦПК та ГПК, стосовно відмови у прийнятті позовної заяви, її повернення та залишення позову без розгляду, натомість, такі питання, щодо заяв про вжиття запобіжних заходів регулюються ст. 62<sup>5</sup> ЦПК та ст. 43<sup>5</sup> ГПК.

Після розгляду заяви суд вирішує:

1. у разі відсутності підстав для вжиття запобіжних заходів, а також невиконання вимог, передбачених частиною третьою статті 62<sup>4</sup> ЦПК (ст. 43<sup>4</sup> ГПК), *суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів.* Відмова суду у задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів не позбавляє заявника права повторно звернутися до суду з ана-

логічними вимогами в разі виникнення підстав для вжиття запобіжних заходів, наприклад, виявлення майна, на яке може бути звернуто стягнення.

2. якщо суд задовольняє вимогу про вжиття запобіжних заходів, то він постановляє ухвалу, в якій зазначає:

- обрані запобіжні заходи,
- підстави їх обрання,
- порядок і спосіб їх виконання,
- розмір застави, якщо така призначена.

Відповідно до закону, копії ухвали надсилаються заявнику та особі, щодо якої мають бути вжиті запобіжні заходи, негайно після її постановлення. У разі постановлення ухвали за участю заявника, без повідомлення особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, негайно після її виконання.

Потрібно зазначити, що повідомлення особи, щодо якої мають бути вжиті запобіжні заходи, негайно після постановлення такої ухвали, фактично надає можливість порушнику підготуватись до зазначених заходів, так як в ухвалі передбачений порядок і спосіб її виконання, що протиречить меті застосування запобіжних заходів. Тому, можна зробити висновок, що вжиті запобіжні заходи матимуть певну користь тільки, якщо ухвала буде надіслана такій особі негайно після виконання запобіжних заходів, або вручена, безпосередньо, під час виконання такої ухвали.

Після прийняття ухвали про вживання запобіжних заходів, для особи, яка подала заяву, настає відповідальний та найважчий етап на шляху захисту свого права інтелек-



## ЗАХИСТ ПРАВ

туальної власності. Цей етап, відповідно до ст. 62<sup>6</sup> ЦПК (ст. 43<sup>6</sup> ГПК), визначений, як виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів. Виконується ухвала про вжиття запобіжних заходів негайно, в порядку, встановленому для виконання судових рішень, а у разі забезпечення вимог заявника заставою, ухвала про вжиття запобіжних заходів виконується негайно, після внесення застави в повному розмірі.

Враховуючи останнє, потрібно визначити підстави та порядок проведення виконавчих дій, особами вповноваженими на це законом. Так, статтею 349 ЦПК України встановлено, що виконання рішень судів здійснюється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" (далі — Закон), який визначає умови і порядок виконання рішення судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню, у разі невиконання їх у добровільному порядку. Відповідно до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються в порядку, встановленому Законом.

Отже, згідно з ч. 5 ст. 62<sup>4</sup> ЦПК (ч. 5 ст. 43<sup>4</sup> ГПК) в ухвалі суду про вжиття запобіжних заходів зазначається, зокрема, порядок і спосіб їх виконання. Так, порядок і спосіб мають визначатися відповідно до обраного запобіжного заходу, перелік яких є вичерпним.

У господарському судочинстві виступання доказів, за правилами статті 38 ГПК, здійснюється господарським судом. Що ж до огляду приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, та на-

кладення арешту на майно, що належить особі, стосовно якої вжито запобіжних заходів, і знаходиться в неї або в інших осіб, то вони відповідно до ч. 1 ст. 62<sup>6</sup> ЦПК (ч. 1 ст. 43<sup>6</sup> ГПК) здійснюються державним виконавцем в порядку, передбаченому Законом, на підставі відповідної ухвали суду, яка, згідно до пункту 4 статті 18<sup>1</sup> названого Закону, є виконавчим документом. В ухвалі про вживання запобіжного заходу має обов'язково зазначатися про те, що у разі не подання заявником відповідної позовної заяви у строк, встановлений частиною 3 ст. 62<sup>3</sup> ЦПК (ст. 43<sup>3</sup> ГПК), запобіжний захід припиняється, відповідно до п. 1 ст. 6210 ЦПК (п. 1 ст. 43<sup>9</sup> ГПК).

Проаналізуємо послідовність процесуальних дій, які будуть вчинені під час виконання ухвали суду про вжиття запобіжних заходів. Відповідно до ст. 24 Закон, державний виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим Законом та пред'явлений до виконання до відділу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення. У зв'язку з тим, що виконавче провадження за виконавчим документом про вжиття запобіжних заходів не передбачене спеціальним законодавчим актом, а виконується відповідно до загальних вимог передбачених Законом України "Про виконавче провадження", а також те, що запобіжні заходи є наближеними, за своєю природою, до забезпечення позову, то і провадження за ними здійснюється у відповідному порядку.



Так, у разі відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом про забезпечення позовних вимог, строк для добровільного виконання не встановлюється, що цілком логічно. Аналогічний порядок повинен діяти і при вживанні запобіжних заходів, бо в іншому разі, це б протиречило меті і змісту їх застосування. Постанова, про відкриття виконавчого провадження, може бути оскаржена сторонами начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, або до відповідного суду у 10-денний строк.

Згідно із ст. 25 Закону, негайному виконанню підлягає рішення, якщо негайне виконання передбачене законом і про це зазначено у виконавчому документі. Так як, ст. 62<sup>6</sup> ЦПК та ст. 43<sup>6</sup> ГПК передбачено, що вжиття запобіжних заходів підлягає негайному виконанню, то відповідно до статті 25 Закону, державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наступного дня після одержання документів, зазначених у статті 18 Закону, і у порядку, встановленому Законом проводить відповідні виконавчі дії. Натомість, за виконавчим документом про забезпечення позовних вимог, державний виконавець розпочинає вчиняти виконавчі дії не пізніше ніж у 5-денний строк з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.

Однак, навіть, за умови дотримання всіх процесуальних строків на усіх стадіях фактичного виконання запобіжних заходів, заявник не матиме змоги належним чином підготувати та встигнути подати у строки, визначені ЦПК та ГПК (протягом десяти днів із дня винесення ухвали про вжиття запобіжних заходів) позовну заяву, підтверджену відпові-

дними доказами та з належним обґрунтуванням своїх позовних вимог. Що не узгоджується з положеннями статті 50 Угоди TRIPS, якою передбачено, що судовий розгляд, який повинен вирішити справу по суті, повинен розпочатися протягом розумного проміжку часу: не пізніше 20 робочих днів, або 31 календарного дня, в залежності від того, який з проміжків часу є більш довгим.

Строки, передбачені в Угоді TRIPS, є такими, що визначені з урахуванням реальних можливостей особи, права якої порушуються, або обов'язково будуть порушені та покликані належним чином захистити як права особи, яка звертається із заявою про вживання запобіжних заходів, так і особи (осіб), щодо яких просять вжити такі заходи, існує відповідний баланс інтересів, та враховані принципи рівності сторін перед законом та змагання сторін у цивільному процесі.

Підводячи підсумки, потрібно відзначити, що успішному застосуванню запобіжних заходів в Україні, заважає те, що, при їх введенні, не було проведено системного аналізу нормативних актів, до яких необхідно внести зміни для того, щоб створити механізм діяльності цих норм. Адже, лише системний підхід до впровадження нового інституту в усталену систему права, здатний знайти те місце для такого інституту у цій системі, в якому він би гармонійно співіснував з іншими механізмами, які вже використовуються. При внесенні зазначених вище змін до законодавства, не було внесено змін, навіть, до законодавчих актів, на які, безпосередньо, посиляються норми про запобіжні заходи, це Декрет КМУ "Про державне ми-



## ЗАХИСТ ПРАВ

то" та Закон України "Про виконавче провадження", не говорячи вже про комплексний підхід до внесення змін до законодавства. Все це, загалом, призвело до того, що впровадження норм про запобіжні заходи стало лише декларацією про наміри.

Ця ситуація могла бути виправлена шляхом внесення відповідних змін, з урахуванням викладеної проблематики, до діючої системи права, або запровадження дієвих механізмів діяльності запобіжних заходів у новому Цивільному процесуальному кодексі України від 18.03.2004 року №1618 — IV, який повинен був набрати чинності з 01 січня 2005 року, але не раніше набрання чинності Адміністративним процесуальним кодексом України, який, в свою чергу, повинен вступити в законну силу з 01 вересня 2005 року. Однак, передбачивши у Главі 3 "Провадження у справі до судового розгляду" нового ЦПК України, положення, як і у діючому ЦПК, про забезпечення позову (ст. 152 ЦПК), законодавець, фактично, відмінив такий інститут, як "запобіжні заходи", які діяли на умовах спеціального провадження, та включив їх у норми про забезпечення позову.

Таким чином, було обмежено обсяг способів захисту прав власника права інтелектуальної власності, адже, у новому ЦПК виключено, наприклад, такий вид забезпечення позову, як огляд приміщень в яких

відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, що є підтвердженням того, що історію формування та встановлення інституту "запобіжних заходів" законодавці детально не вивчили, так як, винесена в 1976 році судом Великобританії "постанова Антона Піллера", якою було надано дозвіл на огляд приміщень, в яких, як припускалося, відбувалося порушення права інтелектуальної власності, власне, і започаткувала такий інститут як запобіжні заходи.

Потрібно також зазначити, що включення у ст. 152 нового ЦПК України, частини 4, яка передбачає, що за заявою зацікавленої особи суд може забезпечити позов до подання позовної заяви, з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності — є, знову, лише декларацією, не підтвердженою реальними діями із внесення комплексних та системних змін до діючої системи права та розробкою і закріпленням дієвих механізмів, які б дозволили уникнути помилок діючого ЦПК України, детально висвітлених у статті.

Натомість, до внесення відповідних змін, або до вступу в законну силу нового Господарського процесуального кодексу України, залишається чинним Розділ V-1 ГПК, який визначає "Запобіжні заходи" як окремий інститут досудового впливу на порушника прав інтелектуальної власності. ◆

### Література:

1. Штефан О.О. *Позовне провадження у справах з авторського і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України. Монографія.* — К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2003.— с.159-160.
2. *Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ // Матеріали слухань у Комітеті з питань науки і освіти ВРУ / Упорядник Г.О. Андрощук. К.: Парламентське видавництво, 2002 — 359 с.*



## ПАТЕНТ ЯК ФОРМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СЕКРЕТНИХ ВИНАХОДІВ

**Людмила Работягова,**

*завідувач сектору патентного права НДІ інтелектуальної власності, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти*

У суспільній свідомості вже склалися уявлення про те, що патент — це інструмент ринкової економіки, який засвідчує майнові права на винахід. Проте, одержуючи патент на секретний винахід і намагаючись реалізувати права, які з нього випливають, в умовах ринкової економіки власник патенту додатково потрапляє в специфічне поле дії законодавства про державну таємницю. Латинське слово "*secretum*" перекладається українською мовою як "*таємниця*". У словнику В. І. Даля вказано, що таємниця — це "*все приховане, невідоме*".

Таким чином держава, з одного боку, через патентне відомство наділяє власника патенту майновими правами, з другого боку, для забезпечення державної безпеки, обмежує їх. Крім того, за будь-яке самостійне несанкціоноване застосування цього права держава може притягнути його до відповідальності, навіть, до кримінальної.

Законом України від 1 червня 2000 р. №1771-III в Закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі — Закон) були внесені положення, які регулюють порядок правової охорони секретних винаходів і корисних моделей. Так, в Україні була вперше законодавчо

закріплена патентна форма охорони секретних винаходів і корисних моделей. Правова охорона промислових зразків в режимі секретності Законом не передбачена.

Розглянемо більш детально правове регулювання відносин, що виникають у зв'язку з набуттям прав на секретні винаходи та корисні моделі та їх використанням.

Відповідно до Закону секретний винахід (корисна модель) — це винахід (корисна модель), що містить інформацію, стосовно державної таємниці. Державною таємницею (секретною інформацією), згідно з Законом України "Про державну таємницю" є вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Термін дії патенту на секретний винахід і патенту на секретну корисну модель дорівнює терміну засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного за Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

моделі" терміну дії охорони винаходу (корисної моделі). Ці строки становлять, відповідно, 20 і 10 років від дати подання заявки в Український інститут промислової власності (Укрпатенту), який є уповноваженим Державним департаментом інтелектуальної власності державним закладом для розгляду і проведення експертизи заявок.

Цивільним Кодексом України, який набрав чинності 1 січня 2004 року, видача деклараційних патентів на винаходи і корисні моделі не передбачена. Це стосується і секретних винаходів і корисних моделей. Таким чином, на теперешній час деклараційні патенти на секретні винаходи і деклараційні патенти на секретні корисні моделі не видаються.

Віднесення інформації, яка міститься у заявці, до державної таємниці здійснюється згідно з Законом України "Про державну таємницю" та прийнятими на його основі нормативними актами, зокрема "Зводом відомостей, що становлять державну таємницю" (далі — Звід відомостей), що зареєстрований в Мін'юсті 22.03.2001 р. за №264/5455.

Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, чи цей винахід (корисна модель) згідно із Законом України "Про державну таємницю" може бути віднесений до державної таємниці, то заявка подається до Укрпатенту через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцем знаходження (для юридичних осіб), або за місцем проживання (для фізичних осіб). В цьому випадку до заявки додається пропозиція заявника, щодо відне-

сення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, з посиланням на відповідні положення Закону України "Про державну таємницю".

Якщо заявка на винахід (корисну модель) не містить пропозиції заявника, щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, то під час попередньої експертизи, яку здійснює відділ секретних об'єктів промислової власності Укрпатенту, її розглядають на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені, згідно зі Зводом відомостей, до державної таємниці [1].

В обох випадках матеріали заявок на винаходи і корисні моделі Укрпатент надсилає відповідному Державному експерту з питань таємниць (далі — Державний експерт). Державний експерт розглядає матеріали заявок, і, в разі наявності в них відомостей, які відносяться до державної таємниці, складає експертний висновок. Експертний висновок містить:

- ступінь секретності матеріалів ("особливої важливості", "цілком таємно", "таємно"), який характеризує важливість секретної інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони державою. Ступінь секретності встановлюється шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей;
- державний орган, якому надається право приймати рішення щодо кола підприємств, установ, організацій, які матимуть доступ до секретного винаходу (корисної моделі);
- термін, протягом якого може діяти рішення про віднесення



інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці.

Державний експерт надсилає свій експертний висновок разом із матеріалами заявки через компетентний орган до Укрпатенту, який негайно повідомляє про нього заявника. У разі незгоди з рішенням Державного експерта, заявник може подати до закладу експертизи мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки чи оскаржити рішення Державного експерта до суду.

Наступний розгляд заявки здійснюється Укрпатентом у режимі секретності. Патент на секретний винахід видають за результатами кваліфікаційної експертизи на відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). Патент на корисну модель — за результатами формальної експертизи, в ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкту до переліку об'єктів, які можуть бути визнаними корисними моделями, і відповідність матеріалів заявки встановленим вимогам. Патент видають на підставі позитивного рішення експертизи щодо заявки на винахід (корисну модель) і експертного висновку Державного експерта.

Відомості про видачу секретного патенту заносять до Державного реєстру патентів на секретні винаходи і до Державного реєстру патентів України на секретні корисні моделі. Реєстри мають гриф "таємно". Ознайомлення з цими відомостями здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю".

Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має право на одержання від державного органу, визначеного Кабінетом міністрів

України, грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів, передбачених Законом.

Розсекречування патенту здійснюється за рішенням Державного експерта на пропозицію власника патенту або на підставі рішення суду. Протягом року від дати одержання власником патенту на секретний винахід (корисну модель) рішення про розсекречування він має право подати клопотання про видачу звичайного патенту на винахід або на корисну модель на строк, що залишився до закінчення дії патенту на секретний винахід (корисну модель). У цьому випадку, за умови сплати відповідних зборів та державного мита, Укрпатент вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію відомостей про видачу патенту на винахід (корисну модель) і видає патент.

Права, що впливають з патенту на винахід (корисну модель) діють від дати внесення інформації про нього до відповідного реєстру. Відповідно до ст. 28 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Щодо секретного винаходу (корисної моделі), то його використання обмежене Законом України "Про державну таємницю" та рішеннями Державного експерта.

Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має право розпоряджатися своїм правом, тобто надавати будь-якій особі дозвіл на використання секретного винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель), тільки за



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

погодженням із Державним експертом. Щодо секретних винаходів (корисних моделей), примусове відчуження патенту за його невикористання не застосовується.

Ліцензія на використання секретного винаходу (корисної моделі) може бути видана власником патенту тільки особі, що має дозвіл на доступ до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта. Якщо зазначена особа не може досягти з ним згоди, стосовно видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використання секретного винаходу (корисної моделі), без згоди власника патенту, на умовах невиключної ліцензії. Власнику патенту сплачується адекватна компенсація, відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі).

Спори, щодо розмірів і порядку виплати грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів, умов видачі ліцензій, порядку виплати компенсацій у разі примусового відчуження прав на винаходи (корисні моделі) і їх розміру вирішуються в судовому порядку.

Секретний патент на Україні має ще одну особливість. За підтримку чинності патенту на секретний винахід (корисну модель) збори не сплачуються.

Застосування Закону показало, що існують проблеми, пов'язані з необхідністю встановлення балансу між інтересами винахідників і власниками патентів та державою. Розглянемо як це вирішується в інших країнах. Зіставимо основні підходи до правової охорони секретних об'єктів промислової власності в найбільш розвинених в промисловому та військовому відношенні, зарубіжних країнах з давніми стабільно

функціонуючими правовими системами (Велика Британія, Німеччина, США, Франція) та в Україні [2-6].

Перш за все, варто звернути увагу на той факт, що правове регулювання секретних винаходів в цих країнах здійснюється не за допомогою окремих спеціально розроблених з цією метою законодавчих актів, а в рамках єдиних національних законів, що регламентують правову охорону винаходів. У Франції таким законом є Кодекс інтелектуальної власності [3].

В рамках національних законів є деякі загальні підходи у сфері правового регулювання секретних об'єктів промислової власності. Так поняття секретного винаходу відображає інтереси захисту безпеки держави та суспільства, як одні з найважливіших задач будь-якої держави. Для вирішення цих задач держава контролює на своїй території діяльність фізичних і юридичних осіб, яка стосується інтересів національної безпеки. Як секретні об'єкти промислової власності охороняються тільки винаходи.

Проаналізуємо більш детально окремі підходи у сфері правового регулювання секретних винаходів.

**Засекречування.** Відомості про винаходи не публікують, якщо вони є державною таємницею (Німеччина), якщо публікація може завдати шкоди національній безпеці (США), обороні держави або безпеці громадян (Велика Британія), якщо це визначено міністром національної оборони (Франція). Всі країни періодично, як правило — щорічно, переглядають режим секретності винаходів. Засекречування інформації, щодо винаходів, здійснюється за рішенням або за клопотанням компетентних державних органів. Доз-



віл на ознайомлення з матеріалами заявок на патенти на винахід, публікація яких заборонена, може давати тільки компетентний орган влади (Велика Британія, Німеччина, США, Франція).

**Проведення експертизи** по суті (кваліфікаційної експертизи) заявок на секретні винаходи. Експертизу проводять в Німеччині, США, Великій Британії. Однак, в США, в особливих випадках, її можуть заборонити для того, щоб не поширювати кола осіб, допущених до відомостей про винахід. У Франції експертиза за заявками на секретні винаходи не проводиться.

**Видача патенту.** За результатами експертизи заявки на секретний винахід в Німеччині може бути виданий патент на секретний винахід з подальшою його реєстрацією в окремому реєстрі. Згідно з §13 Патентного закону Німеччини патент не починає діяти доки його не буде розсекречено, тобто власник патенту або його правонаступник, в результаті рішення про засекречування, не застосовує винахід.

В США, Великій Британії при встановленні того, що секретний винахід відповідає умовам патентоздатності, видача патенту призупиняється. У Франції патент на секретний винахід не видають.

Патент на винахід, видача якого призупинена (Великобританія, США, Франція), або виданий патент на секретний винахід (Німеччина) може бути використаний для потреб національної безпеки (Німеччина, США, Франція) або на користь держави (Великобританія, Німеччина).

**Виплата компенсації.** Заявник, власник патенту або його правонаступник, які внаслідок рішення про засекречування винаходу, не вико-

ристовують його в господарській діяльності, мають право пред'явити державі позов на відшкодування майнового збитку, що виник у зв'язку з упущеними можливостями його використання (Велика Британія, Німеччина, США, Франція). В Німеччині претензія може бути пред'явлена компетентному державному органу влади лише після видачі патенту. В США сплата компенсації за збитки, що виникли внаслідок видання наказу про збереження винаходу в таємниці, здійснюється і у тому випадку, коли уряд не має майнових інтересів до винаходу.

В США, Франції передбачена компенсація за використання урядом секретного винаходу, право на яку виникає від дати першого використання винаходу урядом. Спори, щодо розмірів компенсації, розглядаються загальними судами, як правило, в закритому судовому засіданні.

Публікація відомостей щодо патентів. Затримка публікації відомостей про патенти на секретні винаходи, не зважаючи на періодичний, як правило — щорічний, перегляд режиму секретності винаходів іноді складає понад 20 років. Як приклад тривалих строків заборони публікації відомостей про патенти на секретні винаходи можна навести наступні документи.

Так для Патенту США на винахід № 4201136 "Контроль безпеки електронних схем" інтервал між датою подання заявки (1.01.1951р.) і датою публікації (6.05.1980 р.) склав 29 років; для Патенту США № 4597332 "Дипольні протирадіолокаційні відбивачі, що розкидаються при вході ракети в атмосферу" (3.12.1964р. — 1.07.1986 р.) — 22 роки.

Наведені приклади ілюструють той факт, що хоча строк засекречу-



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

вання патенту на винахід значно перебільшив строк його дії (на той час він становив 17 років), Патентним відомством США було видано діючі патенти на винаходи і опубліковано відомості про них, тобто строки дії цих патентів було продовжено. Так, відповідно до § 154(1c) Розділу 35 "Патенти" Зводу законів США, строк дії Патенту № 4597332 було продовжено на 5 років в зв'язку з тим, що заявка на патент підпала під засекречування. Це цілком логічно, держава, яка забрала на якийсь час у власника патенту монопольне право на використання винаходу з метою національної безпеки, повертає через певний час таке право, і власник патенту може отримувати доходи від свого винаходу [4, 5].

Вцілому, зіставивши чинний Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" з законодавством Великої Британії, Німеччини, США, Франції, можна зробити висновок, що деякі підходи правового регулювання секретних винаходів співпадають. Так всі заявки на винахід (корисну модель) розглядаються на предмет наявності в них матеріалів, що можуть бути віднесені до державної таємниці. Експертиза заявок, що містять матеріали віднесені до державної таємниці, проводиться одним органом (Укрпатентом), який, відповідно до Закону, уповноважений розглядати заявки на винаходи (корисні моделі).

Найбільш близьким до Закону України є Патентний закон Німеччини. Як в Україні так і в Німеччині за результатами експертизи видають патент на секретний винахід, відомості про нього заносять до відповідного Реєстру. Щодо використання прав, що впливають з патен-

ту на секретний винахід, то в Німеччині відповідно до § 13 Патентного Закону дія патенту призупиняється доки його не буде розсекречено. Заявник, патентовласник або його правонаступник, які не використовують секретний винахід можуть вимагати від держави відшкодування майнового збитку, який виник внаслідок його засекречування [6].

В Україні використання секретного винаходу дозволяється але обмежується ст.6 Закону України "Про державну таємницю". При цьому, якщо обмеження права власності на секретну інформацію завдають шкоди їх власнику, відшкодування здійснюється за рахунок держави у порядку та розмірах, що визначаються у договорі між власником такої інформації і органом державної влади, якому державним експертом надається право приймати рішення щодо суб'єктів, які матимуть доступ до цієї інформації.

Однак, вважаємо, що деякі підходи до правового регулювання секретних винаходів в Україні потребують змін.

По-перше, це стосується об'єктів, які, відповідно до Закону засекречуються. За законодавством країн, які ми досліджували, таким об'єктом є тільки винахід, незважаючи на те, що правова охорона корисних моделей передбачена в Німеччині та Франції.

На наш погляд це правильно — навіть державі засекречувати відомості про технологічне (технічне) вирішення, щодо якого не проведена кваліфікаційна експертиза на відповідність умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). Проведення кваліфікаційної експертизи унеможливить видачу патенту на се-



кретну корисну модель на вирішення, яке не є новим. Така ситуація цілком можлива в зв'язку з тим, що відомості про патенти на секретні винаходи і корисні моделі не публікуються. Врешті-решт, навряд чи вирішення, що не має винахідницького рівня, як це передбачено Законом для корисної моделі, може бути державною таємницею.

Якщо в Законі залишити тільки один секретний об'єкт — винахід, то необхідно передбачити норми, які, в разі необхідності, дозволять засекречувати відомості, які містяться в заявці на корисну модель. Норми можуть бути викладені в такій редакції. Під час проведення попередньої експертизи, заявку на корисну модель розглядають на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені, згідно зі Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці. За наявності в заявці таких відомостей заявнику надсилається про це повідомлення і пропонується на його вибір відкликати заявку або перетворити її в заявку на винахід. До одержання відповіді від заявника розгляд заявки призупиняється.

Дуже важливе питання — термін розсекречування винаходів, оскільки саме після розсекречування у власника патенту з'являється можливість реалізації права власності на винахід без обмежень, пов'язаних із зобов'язаннями нерозголошення державної таємниці. Тому законодавства зарубіжних країн містять норми щодо термінів перегляду рішень про ступінь секретності. Зазвичай він становить один рік. Доцільно таку норму ввести і до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Відповідно до Закону, в Україні передбачено видачу патенту на секретний винахід (корисну модель). Однак це суперечить поняттю патенту як монополії, яка надається державою в обмін на розкриття суті технічного вирішення перед суспільством. Завдяки цьому патентна система сприяє розповсюдженню технічної інформації і розробці нових ідей. Саме розкриття заявником суті свого винаходу, яке повинно забезпечити його відтворення будь-яким фахівцем в даній області техніки є однією з найважливіших умов патентної охорони. Не може існувати патенту, якщо відомості про нього засекречені, і про них не можуть дізнатися національні та зарубіжні заявники, які хочуть одержати охорону своїх винаходів в Україні.

Слід зауважити, що і сама по собі патентна форма охорони секретних винаходів має внутрішню суперечливість. З одного боку, відомості про секретні винаходи (корисні моделі) поширюються і використовуються згідно з ст. 6 Закону України "Про державну таємницю", за рішенням відповідного органу державної влади, якому Державним експертом надається право приймати рішення щодо суб'єктів, які матимуть доступ до цієї інформації. Тим самим законодавчо визначено конкретний суб'єкт, який має право дозволяти або забороняти передачу цих відомостей і, отже, використовувати відповідні винаходи (корисні моделі) з метою захисту національної безпеки України.

З іншого боку, патент на секретний винахід (корисну модель), відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", надає його власнику право



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

дозволяти або забороняти використання тих самих відомостей про винахід (корисну модель). При цьому, в ринкових умовах, власник патенту прагне максимально реалізувати свої права, що впливають із патенту.

Таким чином, власник патенту на винахід (корисну модель), відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", і держава, згідно з Законом України "Про державну таємницю", в особі відповідного органу державної влади, одночасно набувають право використовувати винахід (корисну модель). Як результат — змішування правомочностей двох суб'єктів права, що мають неоднакові інтереси і керуються різними критеріями з приводу тих чи інших дій.

Виходячи з викладеного, можна сказати, що за власником патенту на секретний винахід (корисну модель) закріплюється "неповне" право власності тому, що при його реалізації він потрапляє в сферу дії законодавства про національну безпеку держави. Це ставить його в неоднакове матеріальне становище в порівнянні з власником патенту на звичайний винахід (корисну модель).

Вважатимемо, що усунути протиріччя між власником патенту і державою можливо якщо роз'єднати їх правомочності за часом, як це зроблено в США і Великій Британії. В цих країнах при встановленні того, що секретний винахід відповідає умовам патентоздатності, видача патенту призупиняється. Під час засекречування держава, в особі компетентного органу розпоряджається винаходом на свій розсуд. Патент видається після розсекречування винаходу відповідним відомством і дає

можливість його власнику отримувати прибутки на протязі певного терміну його дії.

Практичне використання секретного винаходу федеральним урядом США є прямим використанням приватної власності на користь всього суспільства, тобто однією з форм прояву державної влади з примусового відчуження приватної власності. Однак, відповідно до П'ятої поправки до Конституції США таке використання передбачає обов'язкову виплату справедливої компенсації власнику патенту на винахід, який був засекречений. Уряд США виплачує компенсацію за засекречування винаходу і у тому випадку, коли не має майнового інтересу до винаходу.

Право на компенсацію за збитки, що виникли внаслідок видання наказу про збереження винаходу в таємниці і/або за використання урядом винаходу виникає відповідно до § 183 Розділу 35 Патенти Зводу законів США. Заявник, його спадкоємці, правонаступники або законні представники, видачу патенту яким призупинено, починаючи від дня, коли заявника поінформовано про засекречування винаходу, і до закінчення 6 років після видачі патенту на відповідний винахід, мають право звернутися до голови міністерства або органу, які були ініціаторами видання наказу, з вимогою про сплату компенсації за збитки, що виникли внаслідок видання наказу про збереження винаходу в таємниці, і/або за його використання урядом. Право на компенсацію за використання виникає від дати першого використання винаходу урядом [4, 5].

На наш погляд, і в Україні необхідно використати такий підхід до



правового регулювання секретних винаходів. При цьому, в Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" необхідно включити норми, які регламентують компенсацію за збереження винаходу в таємниці і/або за використання урядом такого винаходу.

Крім того, необхідно законодавчо закріпити положення, за яким термін дії патенту за заявкою, що містила відомості віднесені до дер-

жавної таємниці, продовжується на період їх засекречування. При цьому можливо передбачити максимальний термін продовження дії патенту, наприклад, не більше ніж на 5 або 10 років. ♦

#### Література:

1. *Крайнев П., Работягова Л., Дятлик І. Патентування винаходів в Україні.* — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. — 340 с.
2. *Хромушкіна Е.В. Тенденції розвитку правового регулювання секретних изобретений.* — М.: ІНИЦ Роспатента, 2004. — 132 с.
3. *Кодекс интеллектуальной собственности Франции.* — М.: ВНИИПИ, 1997. — 137 с.
4. *Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки.* — 36. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 368 с.
5. *Розенберг П. Основи патентного права США.* — М.: Прогресс, 1979. — 462 с.
6. *Патентний закон Німеччини від 16 грудня 1980 р. з останніми змінами Законом від 06.09.1998 р.*

#### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

### **КОРИСНИЙ ХОМ'ЯЧОК**

Дуже корисне застосування знайшов для свого домашнього улюбленця 16-річний підліток із міста Лафорда. Він винайшов не звичайний спосіб підзарядки мобільного телефону. Пітер Еш з'єднав між собою генератор з колесом і мобільний телефон. Дві хвилини пробіжки хом'ячка Елвіса в колесі, дозволяють його володільцю потім розмовляти по телефону півгодини.

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



## РОЗДУМИ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

**Валерій Кращенко,**  
провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної  
власності, кандидат технічних наук

Як колишньому працівнику центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, автору не байдужі здобутки та недоліки в роботі системи, що реалізує цю охорону. Радують те, що така система створена та успішно працює. Разом з тим, в роботі спостерігаються певні недоліки, які можуть у подальшому створити системі негативний імідж. Для запобігання цьому в подальшому викладемо наступні міркування.

Проведення низки судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності, зокрема таких, що стосуються винаходів, дає підстави на висловлення думки, що видача охоронних документів є не такою вже і бездоганною справою. Особливо, коли йде мова про видачу патентів з недостатнім рівнем проведених формальної та кваліфікаційної експер-

тизи. Саме ці обставини стали передумовою виникнення судових справ і, як наслідок, проведення згаданих експертних досліджень.

Розглянемо на прикладах правомірність видачі деяких патентів.

1. Дослідимо формулу винаходу "Виливок напівспокійної і киплячої сталі" за патентом України на винахід № 39343 [1] на відповідність її ознак вимогам нормативних актів [2-4]. Ознаки винаходу викладемо у табличному виді, Таблиця 1.

1.1 Проведемо аналіз п.1 Таблиці 1. "Виливок напівспокійної і киплячої сталі" на відповідність п.2 Статті 6 Закону [2] "Умови надання правової охорони": "Об'єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин)...". Зро-

Таблиця 1

№	Ознаки, що містяться у формулі винаходу
1	<i>Виливок напівспокійної і киплячої сталі,</i>
2	<i>який складається із спряжених по гранях та ребрах нижньої частини і звуженої догори головної частини,</i>
3	<i>який відрізняється тим, що нижня частина звужена донизу і має похил граней не менше 1,5% від висоти нижньої частини,</i>
4	<i>верхня частина вилівка має похил граней 1,0-5% від висоти верхньої частини</i>
5	<i>а похил ділянок заокруглень по ребрах 10-20% від висоти верхньої частини.</i>



зуміло, що найближче, за значенням, цей об'єкт може бути віднесений до пристроїв. Звернемося до першоджерел.

Якщо "Прибор (устройство) — пристрій" [5, с.542], то справедливе визначення: "К устройствам относятся агрегаты, машины, механизмы, орудия труда, инструменты и другие продукты овеществленного труда, предназначенные для выполнения производственных и технологических процессов..." [6, с.226].

З іншого боку, джерело [7, с.18] подає таке визначення: "Пристроєм називають агрегати, машини, механізми, знаряддя праці, інструменти, та інші продукти уречевленої праці, призначені для виконання виробничих і технологічних процесів...".

На завершення дамо ще одне визначення: "Приспособление — 2. Предмет, всякое устройство, при помощи которого или посредством которого производится какая-нибудь работа, действие..." [8, с.518].

Виливок, як такий, відноситься до промислових виробів, проте ніякої роботи сам не виконує, за його допомогою ніяка робота не здійснюється.

Наведене дає підстави упевняти, що "Виливок напівспокійної і киплячої сталі" не є пристроєм, не належить до будь-яких інших об'єктів, яким надається правова охорона як винаходу.

Складається враження, що експерти Держдепартаменту навіть за формальними ознаками не можуть відрізнити винахід від, наприклад, промислового зразка.

Враховуючи викладене, подальший розгляд ознак можна було б і не провадити. Проте, експерт пропонує продовжити дослідження будови формули винаходу.

1.2 До п. 2 Таблиці 1 зауважень немає.

1.3 Відносно п.3 Таблиці 1, "який відрізняється тим, що нижня частина звужена донизу і має нахил граней не менше 1,5 % від висоти нижньої частини", то словосполучення "який відрізняється тим, що нижня частина звужена донизу і має нахил граней не менше 1,5 %", повністю описує ознаку і наводить додаткове словосполучення "від висоти нижньої частини", не коректно, так як нахил, в нашому випадку, це не що інше, як відношення відстані, на яку зміщена від вертикалі верхня частина грані виливниці до довжини проекції цієї грані на вертикальну площину, тобто, до висоти цієї самої нижньої частини. **Наведене додаткове словосполучення тільки вводить читача в оману.**

1.4 Щодо п. 4 Таблиці 1, "верхня частина виливка має нахил граней 1,0 — 5,0 % від висоти верхньої частини", то слід зазначити, що словосполучення "верхня частина виливка" та "від висоти верхньої частини" не коректні, так як цей самий елемент виливка вже має свою назву, а саме: "звужена догори головна частина", див п. 3 Таблиці 1, що означає порушення вимог Правил [3].

З іншого боку, якщо "верхня частина виливка має нахил граней 1,0 — 5,0%", то це словосполучення повністю описує ознаку і наводить додаткове словосполучення "від висоти верхньої частини" немає ніякого сенсу (пояснення див. поз. 1.3).

1.5 Розглянемо п.5 Таблиці 1. "а нахил ділянок заокруглень по ребрах 10 — 20 % від висоти верхньої частини". Словосполучення "ділянок заокруглень" до цього у формулі винаходу ще не згадувалося. Воно мало б бути згадане чи в обмежу-



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

вальній, чи у відмінній частині, як введена ознака. А тільки потім можна було б вводити це словосполучення у зазначену ознаку формули винаходу. **Наявність цього словосполучення у формулі не є правомірною.**

1.6 Словосполучення "ділянок заокруглень по ребрах 10 — 20 %", як, у подібному випадку, зазначалося у п. 1.4, не коректне. **Викладене дає підстави зробити висновок, що, вираз, зокрема, "а нахил... по ребрах 10 — 20 %" робить ознаку не однозначною та нездійсненною.**

1.7 Далі. Словосполучення "від висоти верхньої частини" не конкретне, так як нахил, в нашому випадку, це не що інше, як відношення відстані, на яку зміщена від вертикалі верхня частина грані виливниці до довжини проекції цієї грані на вертикальну площину, тобто, до висоти цієї самої верхньої частини. **Наведене словосполучення тільки вводить читача в оману.**

Проведений аналіз свідчить про проведення кваліфікаційної експертизи фахівцями Держдепартаменту недобросовісно.

**Викладені зауваження у пп. 1.1, 1.3 — 1.7 дають підставу вважати,**

**що видача патенту України на винахід № 39343 не правомірна.**

2. Проведемо дослідження формули винаходу "Пристрій для лиття виливків напівспокійної та киплячої сталі" за патентом на винахід № 39655 [9], на відповідність її ознак вимогам нормативних актів [2-4].

2.1 Ознаки пп. 1-5 Таблиці 2 знаходяться у причинно-наслідковому зв'язку та відповідають вимогам зазначених нормативних актів, зауважень у експерта немає.

2.2 Щодо п.6 Таблиці 2, то слід зазначити, що у словосполученні "При цьому надставка має ухил стінок по гранях 1-5%" вираз "по гранях" є оманливим, який дезорієнтує читача, тому, що стінки надставки і є боковими гранями умовної зрізаної піраміди, що являє собою об'ємний робочий простір надставки. **У зазначеній частині ознака неоднозначна.**

2.3 Відносно словосполучення "При цьому надставка має ухил... по кутах 15-25%" проведемо додаткове дослідження. Дамо визначення терміну "ухил". Як свідчить [10, стор. 73], "Для облегчення виймки слитка, поверхностям, перпендику-

Таблиця 2

№	Ознаки, що містяться у формулі винаходу
1	Пристрій для лиття виливків напівспокійної й киплячої сталі, що містить виливницю,
2	який відрізняється тим, що на звужену донизу виливниці встановлена надставка,
3	яка має металевий корпус
4	з товщиною стінок, рівною 0,5 - 1,0 товщини стінок виливниці
5	і робочий простір, який звужується догори і повторює у своєму нижньому перерізі внутрішній переріз верхньої частини виливниці,
6	при цьому надставка має похил стінок по гранях 1 - 5% і по кутах 15-25%, причому радіус заокруглення кутів збільшується по висоті надставки від такого, що дорівнює радіусу заокруглення кутів виливниці, до такого, що не перевищує половини розміру робочого простору у верхній частині надставки.
7	



лярным к плоскости разъема, придают литейные уклоны". І це для фахівця зрозуміло.

2.4 Тепер визначимося, про які кути йде мова у формулі винаходу. Якщо мова йде про ухил стінок задля того, щоб було полегшено відділяти вилівок від стінок надставки, то, вочевидь, мова має йти про кути, утворені лініями перетину стінок надставки (ребрами умовної зрізаної піраміди) та напрямом, в якому здійснюють відокремлення надставки від виливниці. Тобто в ознаці мова повинна йти про ухил ліній перетину стінок надставок.

З урахуванням наведеного зауваження розглянемо словосполучення в такій редакції: "При цьому надставка має ухил... лінії перетину стінок надставки в напрямку, в якому здійснюють відокремлення надставки від виливниці 15-25%".

Можна було б погодитися з наведеною редакцією словосполучення. Проте, якщо мова йде про ухили, то слід зауважити, що ухил стінок надставки є первинним, визначальним, а ухил ліній перетину стінок є вторинним, залежним від ухилу стінок надставки. Це означає, що меншому значенню ухилу стінок відповідатиме менший ухил лінії перетину стінок надставки, а більшому ухилу стінок — більший ухил зазначеної лінії перетину стінок надставки.

В той же час, в редакції ознаки за формулою винаходу "При цьому надставка має ухил стінок по гранях 1-5% і по кутах 15-25%" можливі варіанти її тлумачення. Візьмемо граничні значення. При ухилі стінок, наприклад, в 1%, можуть розглядатися варіанти ухилу ліній перетину стінок виливниці у 25%, і, навпаки, при ухилі стінок, рівному 5%, ухил ліній перетину стінок ви-

ливниці може розглядатися рівним 15%, що, безумовно, для заявленого технічного рішення є не однозначним та нездійсненним.

Наведені зауваження дають підстави вважати, що ознака п.6 Таблиці 2 не може розглядатися як правомірна та правочинна.

2.5 Перейдемо до ознаки п.7 Таблиця. 2 "причому радіус заокруглення кутів збільшується по висоті надставки від такого, що дорівнює радіусу заокруглення кутів виливниці до такого, що не перевищує половини розміру робочого простору у верхній частині надставки". Є низка зауважень.

По перше, про які кути в цій ознаці йде мова?

Можна розглядати:

- кути, утворені лініями перетину стінок надставки (ребрами умовної зрізаної піраміди) та напрямом, в якому здійснюють відокремлення надставки від виливниці, останні можуть змінюватися відповідно до величини ухилу цих стінок;
- лінійний кут двогранного кута, який утворено сусідніми стінками надставки, в площині, перпендикулярній лінії перетину стінок надставки [11, с. 305], який теж залежить від величини ухилу цих стінок та їх кількості,
- кути між стінками надставки в площині рознімання надставки і виливниці, або в паралельних їй площинах, то вони залежні від кількості стінок.

**Наявність викладених варіантів свідчить про неоднозначність ознаки, щодо кутів.**

Припустимо, що маються на увазі кути між стінками надставки в площині рознімання надставки і вилив-



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

ниці, та в паралельних їй площинах по висоті надставки. Саме ці кути мають заокруглення за наданими до опису кресленнями (хоча нагадаємо, що юридичну силу мають тільки ознаки, про які йдеться у формулі винаходу) і змінюються від величини  $r$  до величини  $R$ .

Тепер розглянемо словосполучення "... не перевищуючого половину розміру робочого простору у верхній частині надставки".

Вираз "робочий простір" у п.5 Таблиці 2 вже фігурує як просторове поняття, яке характеризується певним об'ємом, що, як відомо, вимірюється у кубічних одиницях. В той же час, повертаючись до п.7 Таблиці 2, розуміємо, що радіуси вимірюються у лінійних одиницях. Порівнювати об'ємні та лінійні величини, знову ж таки, не є коректним. **Маємо явну неоднозначність та невизначеність цієї частини ознаки.**

Далі, причому тут "заокруглення"? Немає ніякого сенсу говорити про будь-яке заокруглення взагалі, тому що попередня ознака п. 5 Таблиці 2 "і робочий простір, який звужується догори і повторює у своєму нижньому перерізі внутрішній переріз верхньої частини виливниці", вже повністю описує цей внутрішній переріз як у площині рознімання надставки і виливниці, так і в паралельних їй площинах, по висоті надставки. Наведене словосполучення стверджує, що, якщо заокруглення має виливниця, то таке саме (постійне) заокруглення має і надставка по висоті. **Знову ж таки, протиріччя в ознаках.**

Викладене дає підстави вважати, що ознака п.7 Таблиці 2 не може розглядатися як правомірна та правочинна.

**Зауваження п. 2.2 — 2.5 дають підставу вважати, що видача патенту на винахід № 39655 взагалі не є правомірною.**

Постає питання, може ці технічні рішення розглядав один і той працівник? Перевіримо це на наступному прикладі.

3. Формула винаходу за патентом України на винахід "Ґрунтообробний агрегат № 51783 складається з одного незалежного пункту та двох залежних пунктів. Розглянемо відповідність ознак формули винаходу вимогам нормативних актів [2 — 4], Таблиця 3, та на можливість здійс? Зазначених кутів, в занення заявленого рішення.

3.1 До формулювання ознак п. 1 — 5 Таблиці 3 зауважень немає.

3.2 Аналіз ознаки п. 6 "забезпечують кут атаки криволінійних дисків  $22^\circ \dots 30^\circ$ " показує неоднозначність вислову "кут атаки". Між якими напрямками та в яких площинах знаходиться цей кутлежності від вибраних напрямів відліку, може бути багато, варто однозначно визначитися з напрямками, між якими кут встановлюється. Звернемося до енциклопедичного словника [12]:

"Угол атаки — угол между направлением скорости поступательно движущегося тела и каким-нибудь характерным направлением, связанным с телом, например, у крыла самолета — с хордой крыла, у снаряда, ракеты — с их осью симметрии".

З урахуванням викладеного, в нашому розумінні, кут атаки — кут між напрямом руху Ґрунтообробного агрегату та лінією, що сполучає точки входу в оброблювальний Ґрунт та виходу з нього заточеної кромки криволінійного (сферичного) диска,



Таблиця 3

№	Ознаки, що містяться у формулі винаходу
1	1. Грунтообробний агрегат, який містить раму,
2	на якій на кронштейнах в опора обертання закріплено в два ряди криво-лінійні диски з відповідно фіксованим кріком і з ухилом до вертикалі,
3	спереду рами розташований приєднувальний пристрій,
4	з протилежного боку рами розташований опорний каток з механізмом регулювання його положення,
5	кронштейни закріплено на рамі нерухомо без регулювання і
6	Забезпечують кут атаки криволінійних дисків $22^{\circ} \dots 30^{\circ}$ ,
7	на кронштейнах встановлено пристрій для очистки <i>ввігнутої</i> площини криволінійних дисків.
8	2. Грунтообробний агрегат по п.1, який відрізняється тим, що в другому ряду з <i>випуклої</i> площини криволінійних дисків додатково встановлено криволінійний диск,
9	який має діаметр $0,6 \dots 0,8$ діаметра криволінійних дисків і
10	виступає <i>вбік</i> за криволінійний диск, який розташовано в першому ряду на половину кроку.
11	3. Грунтообробний агрегат п.1, який відрізняється тим, що криволінійні диски мають по периметру <i>заточку</i> з <i>увігнутої</i> площини.

тобто його хордою, в горизонтальній площині.

Проте, навіть, подібного трактування вислову "кут атаки" ознака не наводить, що свідчить про те, що ознака 6 Таблиці 3 не є однозначною. У зв'язку з відсутністю напрямів, між якими визначається цей кут, можна ставити питання про неможливість здійснення заявленого рішення.

3.3 При аналізі ознак 7, 8, 11 виявлено, що вони не є здійсненими, тому що поняття, відповідно, "*ввігнутої площини*", "*випуклої площини*" та "*увігнутої площини*" в жодному енциклопедичному виданні не виявлено, тому може йти мова тільки про ввігнуту або випуклу поверхню криволінійного диска.

Зважаючи на те, що формула винаходу є юридично-технічним документом, за яким та чи інша сторона може відстоювати в суді свої права, а наведені словосполучення техніч-

но нездійснені, можна ставити питання про неможливість здійснення заявленого рішення.

**Зауваження, викладені у п. 3.1-3.3 дають підставу поставити під сумнів правомірність видачі патенту України на винахід № 51783.**

Таким чином, на прикладі 3-х охоронних документів показано, що рівень проведеної кваліфікаційної експертизи не є достатнім.

Опоненти можуть звинуватити автора в надмірній прискіпливості. Проте, мова зараз піде не про якість охоронних документів, не про кваліфікацію експертів. Йдеться про інше. Мова йде про захист економічних інтересів підприємців, власників патентів. Припустимо, що суд приймає рішення про анулювання патенту. Що далі?

Покладаючись на правомірність видачі патенту державою, за послуги у видачі якого підприємець, як відомо, сплатив, він починає розви-



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

вати підприємницьку діяльність у пряму реалізації захищених технічних рішень з метою отримання прибутку. І раптом, з тих чи інших причин, судовий процес.

Суд призначає судову експертизу. Зрозуміло, що при будь-яких дослідженнях судовий експерт має ідентифікувати ознаки формули винаходу з об'єктом, що протиставляється. А порівняти можна тільки ознаки, які виписані у відповідності до вимог нормативних актів [2 — 4]. Без такого порівняння будь-яка судова експертиза сенсу не має. На-

слідком експертизи, наприклад, є висновок про неправомірність видачі патенту (див. наведені приклади). Припустимо, що патенти будуть анульовані.

Хто має нести економічну відповідальність за марно витрачені підприємцем кошти? На думку автора — той, хто надав послугу в наданні охоронного документу. Але скажіть, шановний читачу, хто виграв у нашій державі подібного роду судовий процес, та чи є сенс доводити до цього? ◆

## Література:

1. Патент України на винахід № 39343 "Виливок напівспокійної та киплячої сталі" // Бюл. Промислова власність. — 2003 р. — № 9
2. Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. ВВР, 1994, № 7, ст. 32. В редакції Закону № 1771-III (1771-14) від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 37, ст.307. Із змінами та доповненнями.
3. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом № 132 Державного патентного відомства України 17 листопада 1994 р.
4. Правила проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) № 115/651 від 19 квітня 1995 р., затверджені наказом Держпатенту України від 9 березня 1995 р. № 44.
5. Російсько-український словник наукової термінології. Математика, Фізика, Техніка, наука про землю та космос. Київ, Наукова думка. 1998.
6. Прахов В.Г. Интеллектуальная собственность. Слов. -справ. — К.: Вища школа., 1999. — 256 с.
7. Крайнев П.П., Работягова Л.Л., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / за ред. П.П.Крайнева: Монографія. — К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000. — 340 с. — Бібліогр.: С. 335-338.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 5700 слов./ Под ред. чл.- корр. АН СССР Н.Ю.Шведовой. — 18-ое изд. Стереотипное. — М.: Рус., 1987. — 797с.
9. Патент України на винахід № 39655 "Пристрій для лиття виливків напівспокійної та киплячої сталі" // Бюл. Промислова власність — 2003 р. — № 9.
11. П.И.Орлов. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Книга 2. М. "Машиностроение", 1977. 574 с. с илл.
12. М.Я. Выгодский. Справочник по элементарной математике. Изд. 14-ое. Государственное издательство физико-математической литературы. — М.: 1962. С. 420.
12. Физический энциклопедический словарь. — М.: "Советская энциклопедия", 1983. — С. 777.



## ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕПАТЕНТНОГО ЖИТТЯ ВІНАХОДІВ



**Сергій Чікін,**  
заступник завідувача кафедрою "Конструювання верстатів та машин" з напрямку "Інтелектуальна власність" НТУУ "Київський політехнічний інститут", доцент, кандидат технічних наук



**Олександра Чікіна,**  
студентка факультету менеджменту НТУУ "Київський політехнічний інститут"



**Людмила Длугаш,**  
маркетолог ТОВ "МСК Україна"

На жаль, поки що відсутні економічні підстави сподіватись на появу на Україні своїх "соресів", здатних на корені скуповувати цікаві ідеї та вкладати кошти у проекти з тривалим часом окупності. Стає зрозумілим, що інноваційні фонди здатні на деякий час ризикнути своїми грошима тільки в тому випадку, коли їм довести, що ще до появи інноваційного рішення (наприклад, винаходу) на нього вже є велика черга бажаючих його придбати та що його просування до споживача не буде пов'язане з додатковим несподіваними витратами. Очевидно, що просуванню інноваційного рішення повинен сприяти фахівець, наділений необхідними ґрунтовними знаннями в галузях менеджменту, маркетингу, інтелектуальної власності тощо — **інноваційний менеджер**, необхідність підготовки якого відзначав Голова Держдепартаменту М.В. Паладій на V Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми

підготовки фахівців з інтелектуальної власності в Україні" (м. Київ, 27 — 28 квітня 2005 р.). Не претендуючи на апріорну істину своїх суджень, автори вважають за доцільне висловити декілька думок щодо деяких аспектів інноваційного менеджменту. Крім цього, автори вважають, що дана робота може бути корисною і потенційним ліцензіатам для усвідомлення того, з якими "підводними каменями" вони можуть зіткнутися при впровадженні інноваційного рішення в виробництво та ще раз оцінити необхідність та доцільність придбання прав на нього.

З метою можливості висвітлення різних аспектів інноваційного менеджменту, автори в цій роботі використовують умовний розподіл життєвих циклів винаходу на допатентний, патентний та післяпатентний періоди життя винаходу. До допатентного періоду автори відносять маркетингові дослідження. Патент-



ний період включає створення інноваційного рішення, яке б відповідало умовам надання правової охорони, тобто створення винаходу, набуття прав на нього, використання прав, зокрема комерціалізацію, та, в разі необхідності, захист прав, а до післяпатентного періоду — впровадження винаходу та виробництво продукції, яка пов'язана з ним.

#### **Допатентний період життя винаходу**

Аналіз публікацій, наприклад [1], та спілкування з представниками фірм, що діють на ринку маркетингових досліджень та які були представлені на Тижні промислових технологій "Винаходи та інновації" (м. Київ, 25 — 28 квітня 2005 р.), викликає подив щодо сприйняття ними цілей маркетингових досліджень у їх виконанні.

Припустимо, що Ви хочете в своїх комерційних цілях організувати змагання серфінгістів. Мало що в цьому розуміючи, ви замовляєте консалтинговій фірмі вибір ділянки берега моря біля якого постійно здіймаються хвилі потрібного розміру. Фірма виконала замовлення і привела вас на берег, розповідаючи вам про те який чистий і чудовий пісок на березі, яке яскраве море і великі хвилі де буде зручно змагатись спортсменам. Але жодного слова не скаже про правовий статус цієї ділянки берега — чи знаходиться він у загальному користуванні, чи приватний, не скаже і про те що ця ділянка моря є улюбленим місцем зграї білих акул, яким ваші серфінгісти можуть суттєво урізноманітнити харчовий раціон, тощо. Чому? Так цього не замовляли. А як же бути з декларованою високою компетентністю виконавців, які б

мали привернути увагу замовника до подібних речей?

Відомо [2], що за допомогою патентних досліджень можна визначити не тільки правову ситуацію щодо конкретного продукту (продукції або послуги) або напрямку підприємницької діяльності, а і рівень потенційних конкурентів, вимоги щодо продукту тощо. Крім цього, визначення можливості вільного використання винаходів інших осіб (патенти на які не є чинними на Україні) є важливим для таких підприємств, яким необхідний якісний стартовий ривок та які поки що не здатні самостійно конкурувати з провідними виробниками свого сектора ринку.

На жаль, подібний підхід не поодинокій. Тому, на думку авторів, інноваційному менеджменту особливу увагу слід приділяти патентним дослідженням з метою визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності як невід'ємної складової маркетингових досліджень. Цілком імовірно, що проведення патентних досліджень буде доручено спеціалізованим закладам, але, як справедливо відмічено в [1], на підприємстві у відділі маркетингу повинен бути фахівець, який здатний чітко сформулювати запит та перевірити релевантність відповіді. В будь-якому випадку інноваційний менеджер повинен усвідомлювати роль патентних досліджень і володіти знаннями, вміннями та навичками їх проведення взагалі і, зокрема, в складі маркетингових досліджень.

Відомо, що патентні дослідження слід провадити на всіх етапах життєвого циклу об'єкта господарської діяльності (і як об'єкта промислової власності в тому числі), а їх



місце в життєвому циклі можна "... та порядок проведення", ДСТУ 3575-97 зазначає лише, що "визна-

Таблиця

ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, які проводяться з метою:					
визначення ситуації щодо використання прав	визначення патентоспроможності		визначення ситуації щодо використання прав	виявлення порушення прав власників охоронних документів	визначення ситуації щодо використання прав
маркетингові дослідження	створення	набуття прав	використання та/або комерціалізація	захист прав	утилізація
стації його життєвого циклу					
<b>ОБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>					

Як бачимо, патентні дослідження на різних етапах провадяться з різною метою і тому методологія їх проведення повинна бути різною. В літературі (наприклад, в [2, 4 — 5] тощо) доволі докладно описані процедури патентних досліджень з метою визначення умов надання правової охорони (патентоспроможності) та виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів, коли більш-менш чітко визначена галузь використання (як наслідок, і перелік класів МПК) та суттєві ознаки об'єкта (як наслідок, ключові слова). Це є зрозумілим тому, що правовідносини щодо об'єкта починаються з дати реєстрації заявки, тобто охоплюють патентний період, і тому Управління державних реєстрацій та інформаційного забезпечення в сфері інтелектуальної власності Держдепартаменту та Відділення патентно-інформаційного забезпечення ДП "Укрпатенту" в першу чергу мали забезпечити методологію досліджень на стадіях експертизи та захисту.

На жаль, методологія досліджень в складі маркетингових залишилась поза увагою. Не зважаючи на назву

чення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності здійснюють на основі результатів статистичної обробки патентної документації, яка стосується ОГД; результатів аналізу відомостей щодо укладених ліцензійних договорів та договорів про передачу права власності; аналізу можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності", а далі наводить перелік дій, що є однаковими для всіх трьох видів досліджень.

Коли мова йде про розвиток підприємства або про удосконалення продукції чи навіть випуск нової продукції в межах спеціалізації підприємства, то, очевидно, методологія може бути схожою — початкові дані майже однакові — відомі класи МПК та ключові слова.

Враховуючи те, що інноваційний менеджер повинен в своїй діяльності забезпечувати не тільки задоволення існуючих потреб ринку за допомогою інноваційних рішень, а і сприяти формуванню нових потреб та стимулювати створення нових інноваційних рішень, тобто на перших етапах провадити діяльність при недостатній визначеності почат-



кових даних, то і його дії, в тому числі і патентні дослідження, мають відрізнятись від звичних.

Очевидно, що питанню проведення патентних досліджень в складі маркетингових, необхідно приділити більшу увагу як на науковому рівні для обґрунтування та визначення критеріїв і завдань, так і на практичному у вигляді конкретних процедур та засобів пошуку та аналізу його результатів.

#### Післяпатентний період життя винаходу

З тріади виключних майнових прав на об'єкт промислової власності найголовнішим з комерційної точки зору є право використання: або монопольне використання здійснене самим володільцем прав, або через право розпорядження (комерціалізацію) надання права використання іншим особам. Реалізація права використання невід'ємно пов'язана з впровадженням інноваційного рішення та з виробництвом продукту в потрібному обсязі, зокрема і серійно. Певною мірою післяпатентне життя винаходу при його серійному виробництві і турботи його власника регламентуються міждержавними стандартами серії ГОСТ 15.ххх-хх під загальною назвою "Система разработки и постановки продукции на производство", які є чинними в Україні.

Подальше розглянемо на прикладі найменш регламентованої галузі (у порівнянні, наприклад, з продуктами харчування, медичними виробами або вибуховими матеріалами) — галузі виробництва продукції виробничо-технічного призначення.

Так, наприклад, у відповідності до ГОСТ 15.001-88 [6] розробка та

ставлення продукції на виробництво в загальному випадку передбачає:

- розробку технічного завдання;
- розробку технічної та нормативно-технічної документації, зокрема технічних умов;
- виготовлення та випробування зразків продукції;
- приймання результатів розробки;
- підготовку та освоєння виробництва.

Незважаючи на те, що зазначений ГОСТ дозволяє поєднувати та змінювати послідовність дій, в реальному виробництві в тому чи іншому вигляді вони виконуються всі.

Конкретний зміст технічного завдання визначає замовник та розробник, а при ініціативній розробці — розробник. В якості технічного завдання допускається використовувати будь-який документ (контракт, протокол, ескіз тощо), який містить необхідні та достатні вимоги для розробки, при умові визнання його замовником та розробником, а також зразок продукції, що призначений для відтворення.

В процесі розробки документації вибір та перевірка нових технічних рішень, які забезпечують досягнення основних споживчих властивостей продукції, повинні здійснюватися за допомогою лабораторних, стендових та інших дослідницьких випробувань моделей, макетів, натурних зразків або складових частин в умовах, які, як правило, імітують реальні умови експлуатації. Обсяг та зміст випробувань визначає розробник з врахуванням новизни, складності, особливостей виробництва та використання продукції.

Вимоги щодо продукції, методи випробувань, приймання та експлуатації повинні бути зазначені в до-



кументі "Технічні умови". На деякі види продукції технічні умови викладені та видані у вигляді міждержавних (ГОСТ) або державних (ДСТУ) стандартів. Якщо на продукцію існують тільки стандарти, які викладають "Загальні технічні вимоги", то ці загальні вимоги необхідно доповнити вимогами до конкретної продукції, розробивши технічні вимоги на неї у відповідності до ДСТУ 1.3:2004 [7]. Такий документ має містити наступні розділи:

- сфера застосування;
- нормативні посилання;
- технічні вимоги (параметри й розміри, основні показники та характеристики, вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів, комплектність, маркування, пакування);
- вимоги безпеки;
- вимоги охорони довкілля, утилізація;
- правила приймання;
- методи контролювання (випробування, аналізу, вимірювання);
- транспортування та зберігання;
- вимоги до експлуатації, ремонту, настанова щодо застосування тощо;
- гарантії виробника.

Розроблені технічні умови погоджуються із замовником (основним споживачем), прийнятною комісією продукції та, в разі необхідності, з органами державного нагляду.

Розробка документа "Технічні умови" дуже важливий та кропіткий процес, який потребує високої кваліфікації виконавців, і тому дуже часто здійснюється сторонньою організацією, але ухвалює технічні умови власник документа, який є монополістом його володільцем.

Державна реєстрація погоджених та прийнятих технічних умов здійснюється в регіональних центрах стандартизації та метрології.

Слід пам'ятати, що наявність зареєстрованих технічних умов (за відсутності відповідних стандартів) є обов'язковою вимогою при сертифікації вітчизняної продукції.

У відповідності до Закону України "Про підтвердження відповідності" [8] передбачені два види сертифікації продукції:

- сертифікація в законодавчо регульованій сфері — так звана "обов'язкова сертифікація" продукції у відповідності до "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", який затверджений наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 р. № 28;
- сертифікація в законодавчо нерегульованій сфері — так звана "добровільна сертифікація".

Слово "добровільна" слід сприймати відносно і тільки як те, що держава (в особі Держспоживстандарту України) не вимагає обов'язковості здійснення її процедур. Але це не означає, що в цьому випадку сертифікувати продукцію непотрібно взагалі. По-перше, існують відомчі вимоги щодо обов'язковості сертифікації. Так, наприклад, жоден банк України не отримає ліцензії від Національного банку, якщо його сейфи та сховища цінностей не будуть сертифіковані. Аналогічна ситуація і на залізничному транспорті — будь яка продукція (навіть болт чи гвинт) повинна мати "Сертифікат відповідності". По-друге, багатьом виробникам вигідно сертифікувати свою продукцію для кращого її просування на ринку.

Зрозуміло, що розробка, погодження і реєстрація технічних умов та здійснення сертифікації потребу-



## ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ють додаткових витрат часу і коштів.

Як бачимо, запатентоване технічне рішення — винахід перш ніж у вигляді продукту дійде до споживача, повинно пройти доволі довгий і складний шлях. Це треба врахувати не тільки інноваційному менеджеру, що сприяє його впровадженню, а і можливому ліцензіату. Не дивлячись на те, що за ліцензіями передаються тільки права, вартість ліцензії дуже часто залежить від суто матеріальних речей — наявності або відсутності у ліцензіара розробленої технічної документації, випробуваного досліdnого зразка, розроблених технічних умов тощо.

### Висновок

Підсумовуючи вищенаведене, хочеться зазначити, що, на думку ав-

торів, успішність управління інноваційним проектом, як управління будь-яким процесом взагалі, суттєво залежить від так званого "зворотнього зв'язку" (аналізу виконання) та "порівняння" (оцінювання того, що потрібно виконати з тим, що виконано). А це значною мірою залежить від компетентності інноваційного менеджера. Володіння знаннями в різних, суміжних з інтелектуальною власністю, галузях дозволить йому ефективно здійснювати свою діяльність. Саме такий підхід до підготовки спеціаліста з "Інтелектуальної власності" реалізується в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут". ♦

### Література:

1. Пасечник В. Отношение к маркетинговым исследованиям: практические аспекты // Отдел маркетинга.— 2004. — № 9.— С. 26 — 29.
2. Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. — К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.— 264 с.
3. Чікін С., Чікіна А., Беляева А. Патентные исследования, как неотъемлемая часть маркетинговых исследований // Отдел маркетинга.— 2005. — № 3. — С. 59 — 61.
4. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. — К.: Нора-прінт, 2000. — 127 с.
5. Технологія проведення пошуку в патентних та не патентних базах даних, безплатний доступ до яких надається через Інтернет // Тези доповідей та інформаційні матеріали науково-практичного семінару. — К.: УкрІНТЕІ, 2004. — 40 с.
6. ГОСТ 15.001-88 "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения".
7. ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення. Погодження, прийняття та позначення технічних умов".
8. Закон України "Про підтвердження відповідності" (в редакції закону від 21.10.2004 р. № 2116-IV).



## ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РЕСУРСУ — ВИМОГА ЧАСУ

**Олександр Яновський,**  
*маркетолог, керівник інформаційно-аналітичної  
служби ВАТ "НІСЛ"*

Світове співтовариство увійшло в еру інформаційного розвитку, за якої розвиток економіки забезпечують здебільшого інформаційні (інтелектуальні) технології. Інтелектуальні продукти людської діяльності міцно влилися в склад нематеріальних активів (ресурсів) суспільного поступку.

До інтелектуального ресурсу країни належить: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки. Фірмові найменування, результати НДІДКР, ноу-хау, бази даних, топологія літеральних мікросхем, програмні продукти, а також найменування місць походження товарів. Природно, що складові інтелектуального ресурсу повинні відповідним чином бути персоніфікованими і зафіксованими.

Україна має у своєму розпорядженні неабиякий людський ресурс у сфері інтелектуальної праці — талановитих винахідників, інженерів, учених, завдяки яким вона одержала міжнародне визнання країни з високим науково-технічним потенціалом. У таких галузях, як космічна механіка і технології, будівництво літаків і суден, ядерні технології, виробництво синтетичних матеріалів, Україна має заслужене міжнародне визнання.

Сьогодні, світовий ринок об'єктів прав інтелектуальної власності (далі — ОПІВ) розвивається швидкими темпами. Кожен ОПІВ є складовим інтелектуального ресурсу країни і повинен бути професійно оціненим. Це — важливий чинник, оскільки для успішної роботи на світовому ринку інтелектуальної власності, необхідно вміти правильно оцінити свій найдорожчий ресурс і отримати документальне підтвердження його реальної вартості (в деяких випадках, ОПІВ за сумарною вартістю порівнюється із сумарною вартістю основних фондів).

Відповідно до міжнародних стандартів, оцінка об'єктів інтелектуальної власності здійснюється:

- для визначення оподаткованої частини (бази) майна підприємства і фізичних осіб;
- визначення вартості об'єктів промислової власності, яка вноситься як внесок до статутного фонду капіталу підприємств;
- комерційної вартості виключних (ексклюзивних) прав, які передаються на підставі договору про передачу прав на об'єкт інтелектуальної власності або на підставі ліцензійного договору на право ви-



користання такого об'єкта,

- розрахунку розміру компенсації, яку необхідно виплачувати, згідно з чинним законодавством, власнику інтелектуальної власності за порушення його виключних майнових прав.

Необхідність такої оцінки виникає в разі:

- долучення ОПІВ до інвестиційних або інноваційних бізнес-проектів;
- розширення ринків збуту (наприклад, при наданні франшизи);
- при страхуванні, банкрутстві підприємства, в процесі його ліквідації для визначення можливості задовольнити позови кредиторів;
- при передачі ОПІВ у заставу з метою одержання кредитів.

Ще одним фактором впливу на розвиток творчої ініціативи творців ОПІВ та розширення сфери застосування ОПІВ є питання правової охорони та захисту зазначених об'єктів.

Нормативна база з цього питання сформована в Україні на підставі:

- Конституції України (правові норми взаємодії у сфері надання, використання і захисту прав на ОІВ);
- Закону України "Про власність";
- Законодавчих актів, що забезпечують їх виконання у сфері охорони ОІВ;
- міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Чинниками розвитку і вдосконалення нормативно-правової бази безпосередньо є:

- розвиток інтелектуального та інноваційного бізнесу і комерціалізація результатів інтелек-

туальної діяльності;

- прагнення України стати повноправним членом міжнародних організацій. У тому числі СОТ і ЄС.

Важливим аспектом розвитку ринку ОПІВ є питання створення дієвого механізму його стимулювання з боку держави. Найбільш ефективними методами стимулювання можуть бути:

- податкове стимулювання;
- стимулювання через амортизаційну політику;
- прямі бюджетні дотації організаціям, які освоюють нові види продукції з використанням ОІВ.

Невирішеними на сьогодні в Україні, відповідно до міжнародних стандартів, є питання:

- комерційного використання ОІВ;
- створення сприятливих умов для ефективного використання результатів НДДКР як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках;
- фінансування перспективних винаходів, НДР та бізнес-ідей.

На жаль, на такі цілі бракує фінансування з державного бюджету, і, як наслідок, відзначається вплив з України інтелектуального потенціалу, втрата валютних коштів та інших вигід.

Резюмуючи викладене вище можна стверджувати, що ОПІВ, інноваційні ідеї, бізнес-проекти мають стати високоліквідним товаром, експорт якого буде джерелом валютних надходжень в економіку України. ◆



## АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Під такою назвою в м. Алушта у вересні 2005 року відбулася чергова дев'ята міжнародна науково-практична конференція.

Надзвичайно корисним для учасників конференції, які представляли різні прошарки фаху інтелектуальної власності: — патентних повірених, суддів, судових експертів, науковців, освітян, працівників уповноважених органів державної виконавчої влади та державної системи інтелектуальної власності тощо, — стало проведення змодельованого засідання суду. Предметом розгляду судового засідання стали питання захисту прав на промисловий зразок та торговельну марку. За наслідками судового засідання, віртуозно проведеного під головуванням судді Вищого господарського суду України Б. Львова, суд відмовив обом сторонам. В той же час реально було продемонстровано одну з наявних колізій чинного законодавства України, яка міститься у нормах двох спеціальних законів сфери інтелектуальної власності, щодо розбіжностей між моментом виникнення виключних прав на промисловий зразок та торговельну марку. Було продемонстровано як на практиці неузгодженість між нормами законів викликає суттєві проблеми у власників прав на різні об'єкти інтелектуальної власності та призводить до конфлікту.

Позитивним явищем конференції стала і організація сесійної роботи. Зокрема, високий професійний рівень виступу д.ю.н., професора, академіка АПрН України Кузнецової Н.С. на секції суддів викликав

зосереджену увагу та зацікавлення аудиторії. Відзначалися й інші виступи фахівців на секційних засіданнях, у тому числі працівників Укрпатенту, патентних повірених та судових експертів. На жаль, проведення секційних засідань одночасно, а також відсутність опублікованих матеріалів виступів на секціях не дозволило у максимальному обсязі ознайомитися із запропонованим матеріалом. Доцільно в майбутньому організувати й проведення тренінгів, аналогічних запропонованому засіданню Апеляційної палати, хоча у більшості слухачів тренінгу залишилися питання щодо надання достатніх доказів та дотримання процедурних моментів стосовно визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні.

Певною мірою викликали зауваження відсутність дискусійного обговорення виступів учасників пленарних засідань, матеріали яких були отримані напередодні усіма учасниками. Фактично, ще раз постало питання про необхідність наповнення конференції науковим змістом.

Одночасно активна дискусія, що точилася у дні проведення конференції між її учасниками, дозволяє говорити, що є усі реальні можливості для проведення десятої ювілейної конференції на високому рівні, з використанням сучасних технологій.

*Інформацію підготував  
В. Нежиборець*



## **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., Побірченко І.Г., Притика Д.М., Редько В.В., Семчик В.І., Сташис В.В., Табачник Д.В., Тацій В.Я., Шемшученко Ю.С.

## **Редакційна колегія журналу:**

Прахов Б.Г. (головний редактор), Андрощук 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., Підпалов Л.В., Пічкур О.В., 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.

Статті повинні бути оформлені відповідно до вимог ВАК України щодо наукових робіт, та мати рецензію.

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.: 285-85-49, 527-04-82  
Тел./факс: 527-04-11

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

Комп'ютерна верстка — І. Петренко  
Коректор — О. Швець

#### *Рекомендовано до друку*

*Ученою радою НДІ інтелектуальної власності, протокол № 8 від 27.09.2005 р.*

Здано до набору 28.09.05. Підписано до друку 21.10.05 Формат 70x108/16.

Папір офсетний. Офсетний друк. Наклад 300 примірників. Зам. 492

Надруковано з оригінал-макета в ПП "Чех", 501-10-40, E-mail: cheh@uct.ua  
04071, м. Київ, вул. Межигірська, 25